

Преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель

В.М.СТАНКОВСКИЙ – патентный поверенный, директор Санкт-Петербургского филиала ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры» (Санкт-Петербург, StankovskyV@gorodissky.com)

Среди новелл четвертой части ГК РФ в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ¹ можно выделить ст. 1398, которая была дополнена положением о возможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель. Казалось бы, законодатель из лучших побуждений дал возможность сохранить правовую охрану технического решения хотя бы в качестве полезной модели, однако удачный опыт такого преобразования появился почти семь лет спустя после принятия данной нормы. Только в бюллетене «Изобретения. Полезные модели» № 7 от 10 марта 2022 г. были опубликованы первые три извещения о преобразовании патентов на изобретения в патенты на полезные модели, осуществленном по итогам рассмотрения соответствующих ходатайств в ходе разбирательств в Палате по патентным спорам². Автор статьи попытался разобраться, почему было несколько неудачных попыток воспользоваться этой нормой ГК РФ, почему они заканчивались безрезультатно.



Согласно п. 3 ст. 1398 ГК РФ основные условия преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель следующие:

преобразование возможно в период оспаривания патента на изобретение, при этом срок действия патента на изобретение не превысил установленный срок действия патента на полезную модель;

патент на изобретение должен быть признан недействительным полностью;

полезная модель должна соответствовать требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям, то есть относиться к устройству и соответство-

¹ Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

² См.: решения Роспатента по возражениям против выдачи патентов на изобретения № 2627341, 2627339, 2651667.



вать условию патентоспособности «новизна».

Прокомментируем названные положения, поскольку каждое из них, как следует из пока немногочисленной судебной практики, являлось камнем преткновения для данной процедуры.

Возможность такого преобразования предусмотрена процедурой оспаривания патента на изобретение, в частности, при рассмотрении соответствующего возражения против выдачи патента в Палате по патентным спорам Роспатента. Если решение о признании патента недействительным по результатам рассмотрения возражения уже принято Роспатентом, можно лишь оспорить законность решения в Суде по интеллектуальным правам, а затем в президиуме Суда по интеллектуальным правам. И если решением Суда по интеллектуальным правам или президиума Суда по интеллектуальным правам решение Роспатента будет отменено и дело направлено на новое рассмотрение в Роспатент, то только в этом случае вновь возникнет право патентообладателя заявлять о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

Таким образом, фактически о преобразовании патента можно заявить только в период административной процедуры в рамках поданного возражения против выдачи патента на изобретение, но никак не после вынесения решения Роспатента об аннулировании патента.

Так, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. по делу № СИП-597/2015 – одному из первых судебных дел по данному вопросу – было указано: *«Довод заявителя о нарушении Роспатентом положений п. 3 ст. 1398 ГК РФ и первого абзаца п. 4.9 Правил № 56 права Сви-*

щева А.А. на преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель был рассмотрен судом первой инстанции и правомерно отклонен, так как с таким заявлением Свищев А.А. в Роспатент до вынесения оспариваемого решения не обращался. Как указывает сам заявитель, с таким заявлением он обратился только после вынесения обжалуемого решения – 18 марта 2016 г. Вместе с тем по смыслу п. 3 ст. 1398 ГК РФ с заявлением о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель заявитель может обратиться в период оспаривания патента в административном порядке».

Отметим, что в действовавших ранее Правилах № 56³ не было установлено какой-либо процедуры рассмотрения ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель. Только в новых Правилах⁴ появляются положения (п. 36, 39 и 40), в которых уточняется, что подача ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель возможна только до оглашения коллегией Палаты по патентным спорам выводов по результатам рассмотрения спора. Как следствие, осознавая, что патент на изобретение может быть признан недействительным полностью (без шансов успешного внесения изменений в формулу изобретения и выдачи нового патента с новой формулой) в связи с

³ Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56.

⁴ Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утв. приказом Министерства науки и высшего образования и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261.



несоответствием изобретения условию патентоспособности «*изобретательский уровень*», патентообладатель или его представитель должен иметь заготовку как запасной вариант спасения – ходатайство о преобразовании, и заявлять о нем до того, как коллегия Палаты по патентным спорам удалится в совещательную комнату. Кроме того, данное действие подразумевает оплату пошлины в 2500 руб. (п. 1.29 Положения о пошлинах).

Важно, что при таком преобразовании изменение формулы изобретения не предусмотрено, то есть практически запрещено, что следует уже из смысла самого термина «*преобразование*». Однако предложенная формула полезной модели будет возвращена в отраслевой экспертный отдел ФИПС для установления ее соответствия условиям патентоспособности именно полезной модели, которые, как известно, значительно отличаются от условий патентоспособности изобретения. И самое главное здесь – это различия в понятии «*устройство*» при патентовании изобретения и полезной модели.

Согласно Требованиям⁵ в качестве полезных моделей охраняются устройства – изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы). Несоответствие запатентованного изобретения этому определению устройства приводит к отказу в удовлетворении ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент

⁵ Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 701.

на полезную модель.

Так, коллегией Палаты по патентным спорам по ходатайству о преобразовании патента, заявленному при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение № 2688822, было вынесено следующее решение: «*Административный орган полагает несостоятельным довод заявителя о ненадлежащем рассмотрении ходатайства заявителя от 11 сентября 2020 г. о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель. Названное ходатайство заявителя было представлено в ходе заседания коллегии 11 сентября 2020 г. и разрешено коллегией в данном заседании. Так, при рассмотрении названного ходатайства коллегией было установлено, что решение по патенту Российской Федерации № 2688822 не относится к устройству, то есть объекту, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели (п. 1 ст. 1351 ГК РФ), о чем заявитель был проинформирован.*

Решение Роспатента было оспорено в Суде по интеллектуальным правам (дело № СИП 52/2021), который вернул дело на повторное рассмотрение в Роспатент, отметив нарушение процедуры рассмотрения ходатайства: «*Как усматривается из протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 11 сентября 2020 г., названное ходатайство было оставлено без удовлетворения, причины отклонения ходатайства в тексте протокола не приведены. В тексте оспариваемого решения мотивы отказа в удовлетворении ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель также отсутствующи.*

Возникает вопрос: **как быть, если**



изобретение содержит несколько независимых пунктов, например, способ и устройство? Патент на изобретение должен быть признан недействительным полностью в отношении всех независимых пунктов или только в части устройства?

Существующая трактовка п. 3 ст. 1398 ГК РФ говорит только о признании патента недействительным полностью. Можно предположить, что если в части способа действие патента сохраняется, значит, патент действует частично, и должен выдаваться новый патент с новым номером.

Строго говоря, ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель может носить формальный характер и вообще не содержать формулы полезной модели, если изобретение содержит один независимый пункт формулы (устройство), либо содержать ее в объеме независимого пункта формулы изобретения, относящегося к устройству. В этом случае в ходатайстве о преобразовании словосочетание «формула изобретения» заменяется на словосочетание «формула полезной модели».

Не должно быть соблазна улучшить формулу полезной модели, например, изменить название с системы на устройство, пытаясь привести полезную модель к нужному типу устройств, исключить несущественные признаки и т.д. Такие попытки неминуемо приведут к отрицательному результату (см. дело № СИП 337/2021).

В случае если коллегия Палаты по патентным спорам откажет в удовлетворении возражения и сохранит действие патента полностью или частично, ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель рассматриваться не будет. Пода-

вая его в процессе рассмотрения возражения, патентообладатель ничем не рискует.

Процедура преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель сложилась следующим образом. **В рамках рассмотрения возражения против выдачи патента по мотивам несоответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень» предпринимаются следующие действия:**

подготовка отзыва, одновременно готовится заготовка ходатайства о преобразовании патента;

подача ходатайства до момента удаления коллегии Палаты по патентным спорам в совещательную комнату;

в случае принятия ходатайства – возврат материалов заявки с преобразованной формулой в экспертный отраслевой отдел ФИПС;

получение положительного заключения отраслевого отдела;

оплата пошлины;

новое заседание Палаты по патентным спорам с решением о выдаче патента на полезную модель.

При удовлетворении ходатайства о преобразовании выдается новый патент с новым номером с сохранением даты приоритета заявки на изобретение.

Первый успешный опыт описанных преобразований показывает, что формула полезной модели (патент № 209275) тождественна формуле изобретения (патент № 2651667), а именно: «Горный комбайн, включающий механизм передвижения, по меньшей мере один исполнительный орган, отличающийся тем, что ось вращения исполнительного органа направлена вдоль движения комбайна на забой, исполнительный орган содержит по меньшей



ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ		ВХОДЯЩИЙ №	
<i>(заполняется Федеральной службой по интеллектуальной собственности)</i>			
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация			
ЗАЯВЛЕНИЕ о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель			
№ патента		№ заявки	
Название изобретения			
Заявитель <i>(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование юридического лица (согласно учредительному документу), место жительства или место нахождения, название страны и ее код)</i>			
Прошу преобразовать патент на изобретение в патент на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1378 Кодекса			
<input type="checkbox"/> Пошлина по пункту _____ приложения к Положению о пошлинах уплачена Сведения о плательщике <i>(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование юридического лица)</i>			
Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины:			
<input type="checkbox"/> Для физического лица: ИНН СНИЛС Серия, номер документа, удостоверяющего личность плательщика		<input type="checkbox"/> Для юридических лиц: ИНН КПП КИО	
<i>(заполняется, если копия документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, не прилагается к настоящему ходатайству)</i>			
Приложение(я) к заявлению		Количество экземпляров	Количество листов
<input type="checkbox"/> заявление о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель			
<input type="checkbox"/> доверенность			
<input type="checkbox"/> другой документ _____ <i>(указать наименование документа)</i>			
Заявителю известно о том, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявлении и прилагаемых документах, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.			
Настоящим подтверждаю, что у заявителя имеются согласия субъектов персональных данных, указанных в заявлении (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением государственной услуги. Согласие оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. <i>(заполняется только заявителями по российским заявкам)</i>			
Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства по заявлению, в том числе о направленных заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupfo.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.			
Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении.			
Подпись			
Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя, или представителя заявителя, или иного уполномоченного лица, дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица удостоверяется печатью при ее наличии).			



мере одну режущую головку с приводом, закрепленную на рукояти так, что ось вращения головки направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа, а режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой».

При этом **остаются вопросы.**

Если изобретение содержит несколько независимых пунктов, например, способ и устройство?

Патент на изобретение должен быть признан недействительным полностью в отношении всех независимых пунктов или только в части устройства?

И все же, можно или нет изменить формулу полезной модели?

В деле № СИП-337/2021 суд высказался так: *«Ссылка суда первой инстанции на принципиальную невозможность преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель с отличающейся формулой вследствие того, что в таком случае*

патент на изобретение будет признан недействительным частично, является ошибочной как основанная на неправильном толковании п. 3 ст. 1398 ГК РФ.

Эта норма указывает на невозможность одновременного преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель с частичным сохранением патента на изобретение. В случае если преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель признается допустимым, патент на изобретение подлежит признанию недействительным полностью».

Для успешного развития правоприменительной практики по данному вопросу желательно разработать форму бланка ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель (см. выше) по аналогии с бланками преобразования заявок на данные объекты.

В заключение – о сроке действия преобразуемого патента на изобретение: он не должен превышать установленный срок действия патента на полезную модель, то есть не более 10 лет.

