

Правила рассмотрения и разрешения патентных споров Роспатентом: административный или квазисудебный порядок?

■ **В.А.МЕЩЕРЯКОВ** – главный советник юридической фирмы «Городисский и партнеры» (Москва, meshcheryakovv@gorodissky.com)

В статье анализируются обстоятельства, подтверждающие, что традиционно существующий у нас в стране административный порядок рассмотрения споров об охраноспособности объектов промышленной собственности имеет и объективно должен иметь особенности в сравнении с судебным порядком в части выхода Роспатентом за рамки мотивов возражений.

Дана общая оценка действующих Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утв. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила-2020), принятых взамен ранее действовавших Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 (далее – Правила № 56).

Правила-2020 не только привели положения порядка рассмотрения указанных споров в соответствие с изменениями, внесенными в этот период в ГК РФ, но и качественно улучшили его в части применения современных информационных технологий к различным процедурам этого порядка, а также в части таких критических процедур, как

дополнение мотивов возражения, внесение изменений в формулу изобретения, выявление членами коллегии Палаты по патентным спорам иных, чем в возражении, доводов и оснований, обеспечивающих более полный учет объективно существующих обстоятельств, необходимый для принятия исчерпывающе полного, обоснованного и законно-





го решения по результатам рассмотрения возражений, а также исправления ошибок в оценке патентоспособности, ранее допущенных экспертами в процессе экспертизы заявки.

Одним из наиболее значимых положительных качеств Правил-2020 можно признать системное формулирование условий проведения названных критических процедур, понятно и однозначно определяющее принципиальные отличия административного порядка рассмотрения указанных споров от судебного порядка рассмотрения споров о патентоспособности изобретений (рассмотрение Судом по интеллектуальным правам заявлений о недействительности решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений).

Вместе с тем существуют взаимосоключающие позиции специалистов относительно того, каким должен быть административный порядок рассмотрения указанных споров: совпадающим или не совпадающим с принципиальными условиями судебного порядка рассмотрения указанных выше заявлений (устное коллегиальное рассмотрение спора с участием сторон, равноправие сторон спора и состязательность такого рассмотрения, недопустимость выхода суда первой инстанции за рамки мотивов (оснований) и требований возражений, рассмотренных Роспатентом, в том числе недопустимость выявления судом иных мотивов (оснований), чем

приведенные в возражениях).

Впервые у нас в стране такой административный коллегиальный порядок рассмотрения указанных споров с устным разбирательством и с участием сторон спора в режиме состязательности появился еще в СССР. Для этого был образован контрольный совет научно-технической экспертизы (как структурная часть ВНИИГПЭ, но при этом непосредственно подчиненная председателю Госкомизобретений СССР). Контрольный совет был наделен полномочиями не только выявлять и учитывать иные, чем приведенные в возражениях, обстоятельства (основания), но и проводить контрольную полномасштабную экспертизу (информационный поиск) практически во всех случаях и тем более, если были сомнения в том, что информационный поиск был проведен экспертами ВНИИГПЭ полно, и изменять формулу изобретения по своей инициативе в случаях, если считал, что такая измененная формула обеспечивает более широкий объем правовой охраны, и в случаях, если эта формула позволила признать авторское свидетельство на изобретение недействительным лишь частично, а не полностью. Такие полномочия контрольного совета были естественными, поскольку соответствовали трем существовавшим в то время доктринальным положениям, на которых основан порядок рассмотрения указанных споров.

Во-первых, такой порядок расширил демократические права заявителей, предоставляя им возможность непосредственно участвовать в устном разбирательстве спора в режиме состязательности. Это было тем более важным с политической точки зрения, поскольку в СССР решения Госкомизобретений не подлежали обжалованию



в судебном порядке, а все процессы рассмотрения заявок и споров по ним проходили без участия заявителей. Эта реформа носила революционный характер: впервые в СССР появился административный порядок рассмотрения споров в такой технической области как экспертиза заявок и рассмотрение споров о патентоспособности изобретений. Во многом такой порядок напоминал судебный порядок рассмотрения споров в части коллегиальной формы и состязательности сторон спора, а также возможности пересмотра решений контрольного совета как последней инстанции в надзорном порядке по протесту председателя Госкомизобретений.

Именно в то время сформировалось существующее и сегодня расхожее мнение о том, что этот порядок, а впоследствии и аналогичный порядок, установленный в Российской Федерации (на базе Палаты по патентным спорам – аналоге контрольного совета), является квазисудебным. Такое мнение высказывается и в настоящее время в качестве доктринального подхода сторонниками позиции относительно того, что существующий административный порядок рассмотрения возражений, установленный ГК РФ и Правилами-2020, должен быть основан на тех же принципиальных условиях, которые характерны для судебного порядка рассмотрения споров. В частности, Роспатент (в лице Палаты по патентным спорам) должен быть связан мотивами возражений и не выходить за их рамки при рассмотрении. В целом административный порядок рассмотрения возражений должен быть подчинен такому основополагающему условию судебного порядка, как оценка судом законности оспоренного решения, но без права по собственной инициативе выявлять и учитывать иные,

чем приведенные сторонами спора, обстоятельства и мотивы.

Во-вторых, авторское свидетельство удостоверяло исключительное право на изобретение государства, а не заявителя (гражданина или организации). По этой причине Госкомизобретений (в лице ВНИИГПЭ) как государственный орган нес ответственность перед государством за качество предоставляемого исключительного права (законность и, следовательно, неузависимость охранного документа, а также максимально возможный объем правовой охраны).

В-третьих, ВНИИГПЭ был единственным государственным органом, наделенным правом выдавать охранные документы на изобретения (предоставлять исключительные права на изобретения) или отказывать в их выдаче. Поэтому он был обязан не только оценивать законность оспоренного решения в рамках мотивов сторон спора, но и исправлять выявленные им в процессе рассмотрения возражений ошибки, допущенные ранее экспертами, не позволяя тем самым сохранять действие незаконно выданного охранного документа на изобретение и оставлять в силе незаконное решение об отказе в выдаче этого документа. При этом в мире общепринято считать главной задачей любого национального патентного ведомства, по меньшей мере в странах с развитой правовой системой, обеспечение законного предоставления исключительного права на объекты промышленной собственности. Такая задача перед судами не стоит.

После распада СССР и образования Российской Федерации аналогичный административный порядок рассмотрения споров был определен Патентным законом РФ и затем ГК РФ, нормативное



регулирование этого порядка делегировано подзаконным актам (Правила № 56 и 2020). Учитывая, что предусмотренный этими законодательными актами патент на изобретение может удостоверить исключительное право не только государства, но и граждан и юридических лиц, а патент на изобретение в условиях рыночных экономических отношений становится товаром, приобретаемым заявителем, к полномочиям созданной Палаты по патентным спорам не было отнесено право самостоятельно, без согласия заявителя и патентообладателя вносить изменения в формулу изобретения, которым теперь наделялись только заявитель (в процессе рассмотрения возражения против решения об отказе ему в выдаче патента) и обладатель оспоренного патента (как покупатели этого товара, которые и определяют целесообразность его приобретения).

При этом сохранилась функция Роспатента (в лице Палаты по патентным спорам) самостоятельно выявлять иные, чем в возражениях, обстоятельства, определяющие законность оспоренного решения, что способствует более полному учету этих объективно существующих обстоятельств, необходимому для принятия исчерпывающе полного, обоснованного и законного решения по результатам рассмотрения возражений, а также исправлению ошибок в оценке патентоспособности, ранее допущенных экспертами в процессе экспертизы заявки. Эта функция сохранилась по той же причине: Роспатент является единственным государственным органом, который наделен правом выдавать патенты на изобретения (предоставлять исключительные права на изобретения) или отказывать в их выдаче. Поэтому он обязан учитывать из-

вестные обстоятельства, имеющие первостепенное значение для принятия обоснованного и законного решения, а также исправлять выявленные в процессе рассмотрения возражений ошибки в законности выдачи патентов или отказе в их выдаче, допущенные ранее экспертами ФИПС.

При этом проведение контрольной полномасштабной экспертизы было заменено обязанностью проведения дополнительного информационного поиска только в случаях, когда он вообще не проводился экспертами ФИПС (например, в случае отказа в выдаче патента, мотивированного несоответствием изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость»), или в отношении признаков, включаемых в независимый пункт формулы изобретения при ее изменении. Обязательность проведения таких информационных поисков Палатой по патентным спорам определена общим условием закона (Патентным законом РФ и ГК РФ) для выдачи патента на изобретение: он может быть выдан только по результатам проверки патентоспособности изобретения, а не в явочном порядке.

Суды, как и созданный впоследствии Суд по интеллектуальным правам, не наделены полномочиями выдавать патенты на изобретения или отказывать в их выдаче и ограничены (связаны) мотивами (основаниями) возражений (на них не возложена обязанность выходить за рамки мотивов спора и у них нет права по своей инициативе выявлять и исправлять ошибки, допущенные Роспатентом). По этим причинам административный порядок рассмотрения споров данной категории объективно должен отличаться от судебного порядка именно в указанных частях.

Несмотря на вышеизложенные и, как



представляется, понятные и однозначные обстоятельства, неожиданно стал известен судебный прецедент, основанный на ином понимании соотношения административного и судебного порядка рассмотрения споров о патентоспособности изобретений. Он связан с постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2021 г. по делу № СИП-92/2021. Этим постановлением признано: Роспатент, рассматривая возражение против выдачи патента на изобретение, вправе выдать новый патент с изменением формулы изобретения без согласия на то патентообладателя. Конкретнее: спорный патент выдан на группу изобретений. По результатам рассмотрения возражения против выдачи этого патента Роспатент признал, что одно из группы изобретений не соответствует условиям патентоспособности. В связи с этим Роспатент предложил патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, исключив из нее соответствующие независимый пункт и зависимые от него пункты, что позволит признать патент недействительным частично. Поскольку патентообладатель не внес эти изменения, Роспатент принял решение о признании его недействительным полностью. При этом в споре были применены Правила № 56.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам утверждается, что Роспатент обязан был признать патент недействительным частично, то есть выдать новый патент с формулой изобретения, из которой исключить указанные пункты без согласия на это патентообладателя. При этом в постановлении приведены две группы доказательств законности такого утверждения: доктринальный подход, который должен быть применен в указанной си-

туации, и подход, основанный на системном анализе соответствующих положений законов и подзаконных актов.

Доктринальный подход сформулирован в постановлении следующим образом:

«Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что при подаче возражения против предоставления правовой охраны лишь одному изобретению из группы и при согласии Роспатента с доводами о такой непатентоспособности в зависимости от наличия или отсутствия волеизъявления патентообладателей на изменение формулы возможны два варианта:

в случае наличия волеизъявления патентообладателей мог рассматриваться вопрос как об изменении объема правовой охраны технического решения, охарактеризованного в независимом п. 7 формулы группы изобретений по спорному патенту, так и об исключении этого пункта из формулы группы изобретений по спорному патенту;

в отсутствие волеизъявления патентообладателей и с учетом объема требований подателя возражения Роспатент вправе лишь самостоятельно исключить из правовой охраны независимый п. 7 формулы группы изобретения по спорному патенту вместе с зависимыми от него п. 8, 9, 10, 11.

Аналогичного подхода придерживается Европейское патентное ведомство. В практике этого ведомства закреплён состязательный порядок процедуры, в силу которого, защищая различные интересы, стороны пользуются равными правами: поскольку право, а вместе с тем и инициатива по оспариванию действительности



патента предоставлены третьим лицам, в соответствии с принципом диспозитивности возражение определяет те пределы, в рамках которых объект патента должен быть рассмотрен в процедуре оппозиции (публикация толкований апелляционной палаты Европейского патентного ведомства. Собрание постановлений апелляционной инстанции, 9-е издание, июль 2019, часть IV, с. 1).

Актуальная практика Европейского патентного ведомства подтверждает, что полномочия этого ведомства ограничены требованиями, заявленными в возражении, однако если возражение четко направлено только против независимого пункта формулы изобретения, и этот пункт оказывается неохраноспособным по результатам рассмотрения возражения, пункты, зависящие от него, тоже могут быть рассмотрены на предмет патентоспособности при условии, если патентоспособность этих зависимых пунктов сомнительна исходя из уже представленной информации (постановления большой палаты Европейского патентного ведомства от 31.03.1993 г. по делу № G 9/91, от 14.07.1994 г. по делам № G 9/92 и G 4/93).

С учетом изложенного доводы кассационной жалобы Роспатента и общества, сводящиеся к наличию у административного органа права признать спорный патент на группу изобретений недействительным полностью в ситуации, когда возражение было подано только в отношении одного независимого и двух зависимых от него пунктов, подлежат отклонению как противоречащие принципу состязательности сторон, который должен учитываться в процедуре рассмотрения возражения против выдачи

патента, и основанные на неправильном применении подпункта 3 п. 24.5.4 Административного регламента к рассматриваемым отношениям».

То есть указанный доктринальный подход заключается в том, что административный порядок рассмотрения споров данной категории дел должен основываться на том же принципиальном подходе, что и судебный порядок, применяемый, как полагает президиум, и Европейским патентным ведомством (ЕПВ), который ограничивает (связывает) административный орган пределами рассматриваемого возражения и объемом требований его подателя.

По этой группе доказательств отметим следующее. Приведенные в постановлении доктринальные положения могут быть оценены не как подлежащие применению вообще и в данном конкретном споре, в частности, а как предложения изменить доктринальные положения, в соответствии с которыми законом (ГК РФ) и подзаконным актом (Правила-2020) приняты нормы права, регулирующие указанный административный порядок рассмотрения споров, и, как следствие этого, изменить соответствующим образом указанные нормы права.

При этом, разумеется, необходимо учесть положительный опыт мировой практики, включая опыт ЕПВ. В этой части в постановлении приведен лишь комментарий президиума Суда по интеллектуальным правам огромного по объему материала на иностранном языке, содержащегося в указанном собрании постановлений апелляционной инстанции (9-е изд., июль 2019, часть IV, с. 1), что заставляет сомневаться в адекватности этого комментария. Более того, нормативно-правовая база, определяющая порядок рассмотрения



ЕПВ споров о патентоспособности, предусматривает иной подход, нежели указанный в комментариях президиума.

В частности, п. (1) правила 81 инструкции по применению Конвенции о выдаче европейских патентов установлено: *«Отдел возражений проверяет те основания возражения, на которые приведена ссылка в заявлении оппонента согласно п. 2(с) правила 7б. Основания для возражения, не указанные оппонентом, могут быть проверены отделом возражений по его собственной инициативе, если они могут нанести ущерб сохранению в силе европейского патента»*. П. (1) правила 100 указанной инструкции гласит: *«Если не предусмотрено иное, то положения, относящиеся к производству в том подразделении, которое приняло оспариваемое решение, применяются и к производству по апелляции»*.

Если признать целесообразным принятие доктринального положения, предложенного в постановлении, и внести соответствующие изменения в действующее законодательство, то административный порядок рассмотрения споров данной категории дел станет основанным на тех же принципах, в частности, ограничивающих (связывающих) Роспатент мотивами возражения и требованиями его подателя, что и судебный порядок. Это с очевидностью приведет к объективному выводу о нецелесообразности, избыточности такого административного порядка. Мнения об избыточности административного порядка рассмотрения споров данной категории дел продолжают публично высказываться, начиная со времени принятия Патентного закона РФ, без должного понимания указанных выше объективно необходимых его особенностей, принципиально отличающих та-

кой порядок от судебного по задачам и полномочиям для их решения.

Подход, основанный на системном анализе соответствующих положений законов и подзаконных актов, сформированный постановлением, следующий.

«Вместе с тем в Правилах № 5б не предусматривается возможность удовлетворения возражения в большем объеме, чем просил податель возражения».

Иной подход противоречит предусмотренному статьей 45 Конституции Российской Федерации и статьей 11 ГК РФ существу административной процедуры рассмотрения конкретного спора, допустимой исключительно по воле иницилирующего эту процедуру конкретного лица в случаях, предусмотренных законом».

В связи с этим судом первой инстанции был обоснованно поставлен вопрос о выходе Роспатента за пределы поданного возражения».

В обоснование признания недействительным спорного патента полностью Роспатент сослался на непредставление патентообладателями измененной формулы группы изобретений и на подпункт 3 п. 24.5.4 Административного регламента, согласно которому, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы».

Однако Роспатент не учитывает, что Административный регламент регулирует отношения, возникающие на стадии экспертизы заявленного изобретения».



Процедура рассмотрения возражения против выдачи патента имеет значительные отличия от процедуры экспертизы заявленного изобретения (на стадии экспертизы наиболее близкий аналог выбирается Роспатентом самостоятельно либо в качестве него принимается прототип, указанный заявителем, в то время как на стадии рассмотрения возражения ближайший аналог выбирается из технических решений, на которые ссылается податель возражения; на стадии экспертизы известность отличающихся от ближайшего аналога признаков заявленного изобретения определяется административным органом из установленного им уровня техники, в то время как на стадии рассмотрения возражения известность таких признаков определяется из источников, представленных подателем возражения). Иными словами, охраноспособность спорного технического решения проверяется исходя из доводов, содержащихся в возражении, и представленных с возражением материалов.

На это обращал внимание президент Суда по интеллектуальным правам в постановлениях от 24.06.2019 г. и от 16.01.2020 г. по делу № СИП-359/2018, от 5.12.2019 г. по делу № СИП-151/2019 (определением Верховного суда Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 300-ЭС20-12779 в передаче дела в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отказано), от 27.02.2017 г. по делу № СИП-162/2016 (определением Верховного суда Российской Федерации от 09.06.2017 г. № 300-ЭС17-6463 в передаче дела в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отказано).

Фактически при рассмотрении возражения Роспатент выполняет квазисудебную функцию, рассматривая гражданско-правовой спор между правообладателем и подателем возражения о действительности права, принадлежащего патентообладателю. В настоящем случае это требование о недействительности исключительного права на техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте 7 формулы группы изобретений по спорному патенту, и частные формы его раскрытия, отраженные в зависимых пунктах 8 и 9 соответствующей формулы. При этом, поскольку зависимые пункты формулы не могут существовать без независимого, поданное в отношении независимого пункта 7 формулы группы изобретений по спорному патенту возражение охватывает также зависимые от него пункты 10 и 11.

Именно поэтому нормы Административного регламента применяются в ходе рассмотрения возражения по аналогии и только в той части, в которой не противоречат существу рассматриваемых отношений.

С учетом того, что пункт 5.1 Правил № 56 не предусматривает для Роспатента права удовлетворить возражение в большем объеме, чем просил податель возражения, подпункт 3 пункта 24.5.4 Административного регламента не мог быть применен административным органом при рассмотрении возражения против выдачи спорного патента.

Как отмечено выше, независимые пункты формулы группы изобретений – отдельные изобретения, пусть и отвечающие требованию единства. Воля правообладателя на охрану каждого изобретения из группы выраже-



на. В отличие от зависимых пунктов, которые не могут существовать в отрыве от независимого, правовая охрана каждого технического решения, выраженного в независимом пункте, имеет самостоятельный характер. Это означает, что патентоспособность каждого технического решения из группы определяется самостоятельно. Соответственно и возражение может касаться только некоторых независимых пунктов.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции правильно отклонил ссылку Роспатента на указанный пункт Административного регламента и пришел к обоснованному выводу о выходе административного органа за пределы поданного возражения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что в данном случае у Роспатента отсутствовали препятствия для признания недействительным спорного патента только в части технического решения, охарактеризованного в независимом пункте 7 формулы группы изобретений по спорному патенту (с зависимыми от него пунктами), с сохранением правовой охраны спорной группы изобретений в отношении неоспариваемых подателем возражения независимых пунктов 1 и 2 (с зависимыми от него пунктами) формулы группы изобретений по спорному патенту и с выдачей нового патента.

В данном случае правопритязания правообладателя уже сформированы, новый объект охраны не возникает, поскольку из группы охраняемых технических решений лишь исключается непатентоспособное техническое решение.

Иная ситуация возникает в слу-

чае рассмотрения вопроса о возможности внесения признаков зависимых пунктов 10 и 11 формулы группы изобретений по спорному патенту в независимый пункт 7 этой формулы с целью частичного сохранения правовой охраны технического решения, охарактеризованного в независимом п. 7 формулы группы изобретений по спорному патенту, так как в таком случае возникает новый, более узкий объект охраны. Для внесения подобного изменения волеизъявление патентообладателя необходимо».

По этой группе доказательств следует отметить: утверждение в постановлении о выходе Роспатента за пределы поданного возражения противоречит следующим фактическим обстоятельствам.

В решении Роспатента сделан прямой вывод: требование возражения о признании непатентоспособным одного из группы изобретений удовлетворить, то есть возражение удовлетворено в объеме, о котором просил податель возражения. Принятие патентным ведомством решения о признании патента недействительным полностью, а не частично, основано не на выходе им за пределы требований поданного возражения, а на подлежащих применению в данной ситуации нормах права, определяющих порядок признания оспоренного патента недействительным частично. Этот порядок нормативно определен ранее Правилами № 56, а в настоящее время – Правилами-2020.

Так, п. 4.9 Правил № 56 установлено: «При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства



и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении – могут быть признаны недействительными частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки».

Как видно, этим пунктом установлено, что изменение формулы изобретения по спорному патенту Роспатент может осуществить только при волеизъявлении на это патентообладателя на основе признания патента недействительным частично. Если патентообладатель не согласен с этим изменением формулы, патент должен быть признан недействительным полностью.

Это же принципиальное условие волеизъявления заявителя на изменение формулы, представленной в заявке на выдачу патента, предусмотрено правилами, на которые приведена ссылка в п. 4.9 Правил № 56 и в соответствии с которыми Роспатент осуществляет изменение формулы на этапе экспертизы заявок. При этом указанный прин-

цип изменения формулы изобретения, установленной заявителем, только по волеизъявлению заявителя, закреплен п. 1 ст. 1387 ГК РФ. То есть указанное принципиальное условие является общим для применения на этапе экспертизы заявок и в процессе рассмотрения возражений.

Таким же образом изменения в формулу изобретения по оспоренному патенту предусмотрено вносить и п. 40 Правил-2020. При этом вместо отсылки на правила изменения формулы, осуществляемые Роспатентом при рассмотрении заявок на изобретения, этим пунктом правил установлено, что изменение формулы по оспоренному патенту Роспатент осуществляет только по ходатайству патентообладателя, а не по предложению коллегии Палаты по патентным спорам, которое принимается (одобрено) патентообладателем. Если патентообладатель не представляет указанное ходатайство, патент признается недействительным полностью.

Необходимо отметить, что приведенное в постановлении президиума утверждение, что «*нормы Административного регламента применяются в ходе рассмотрения возражения по аналогии и только в той части, в которой не противоречат существу рассматриваемых отношений*», основано на обстоятельствах, не соответствующих фактическим. В действительности, вопреки утверждению, что «*на стадии рассмотрения возражения ближайший аналог выбирается из технических решений, на которые ссылается податель возражения*», а «*известность таких признаков (отличительных от прототипа) определяется из источников, представленных подателем возражения*», Правила № 56 и 2020 та-



ких ограничений не предусматривают. Наоборот, п. 4.8 Правил № 56 и п. 45 Правил-2020 предусмотрено право коллегии Палаты по патентным спорам, которое не может произвольно осуществляться, а следовательно, является ее обязанностью, выявлять и учитывать иные обстоятельства, необходимые для обеспечения исчерпывающе полного и обоснованного разрешения спора, не содержащиеся в возражении. Такими обстоятельствами могут быть и источники информации, в которых раскрыты более близкие аналоги, чем указанные в возражении, и подтверждающие известность отличительных признаков и их влияние на технический результат.

Это и некоторые иные правомочия коллегии являются принципиальным условием, свидетельствующим, что нормы права, регулирующие порядок и методологию проверки соответствия изобретения и полезной модели условиям их патентоспособности на этапе экспертизы заявок, подлежат применению прямо или по аналогии и при рассмотрении возражений. Сказанное основано на доктринальном подходе, в соответствии с которым нормативно урегулирован административный порядок рассмотрения споров данной категории, что детально показано выше.

Противоречит положениям ГК РФ, а также Правилам № 56 и 2020, утверждение постановления о том, что *«воля правообладателя на охрану каждого изобретения из группы выражена»*. В связи с этим решение Роспатента о признании патента недействительным частично (с исключением из формулы непатентоспособного изобретения из группы) не нуждается в согласии патентообладателя на такое изменение формулы, и Роспатент вправе выдать новый патент с такой измененной фор-

мулой без его согласия.

П. 2 ст. 1354 ГК РФ установлено: *«Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или, соответственно, полезной модели»*. Как уже отмечалось, п. 1 ст. 1378 ГК РФ установлено, что патент на изобретение выдается с формулой, предложенной заявителем. Именно это условие закона, что также отмечалось, определило и условия подпункта 3 п. 24.5.4 Административного регламента по изобретениям, в соответствии с которыми в ситуации, когда заявленная группа изобретений содержит непатентоспособное изобретение, патент может быть выдан с формулой изобретения, из которой непатентоспособное изобретение исключено, только в случае, если заявитель согласится с такой формулой.

Аналогично это урегулировано и п. 40 Правил-2020: *«В рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов: об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации»*. А объем правовой охраны определяется формулой изобретения, а не ее частью (п. 2 ст. 1354 ГК РФ). Объем правовой охраны, определяемый формулой, содержащей группу изобретений, складывается из объемов, определяемых каждым независимым пунктом формулы. Исключение одного из них исключает и соответствующую часть объема правовой охраны.

Например, группа изобретений состоит из двух изобретений (устройство



и его часть). Если исключить из формулы изобретение, относящееся к части устройства, объем правовой охраны останется только в отношении целого, а объем, определяемый частью этого целого, будет исключен. То есть нарушителями патента на группу указанных изобретений могут быть признаны как лица, вводящие в гражданский оборот устройство в целом, так и лица, которые вводят в оборот только часть этого устройства. В случае исключения из формулы изобретения, относящегося к части устройства, лица, вводящие в оборот часть устройства, не могут быть признаны нарушителями патента с измененной формулой изобретения.

Рассмотрим недостатки Правил-2020 и несоответствие практики применения правил некоторым их положениям. Предусмотренное Правилами-2020 изменение формулы изобретения по ходатайству заявителя и патентообладателя, а не по предложению Палаты по патентным спорам нуждается в урегулировании порядка представления таких ходатайств, поскольку необходимость их представления возникает только в случае, если коллегия палаты приходит к выводу о том, что оспоренное решение об отказе в выдаче патента не подлежит пересмотру или оспоренный патент должен быть признан недействительным полностью. О таком выводе заявитель и патентообладатель узнают только после оглашения коллегией своего вывода, и этот момент процесса рассмотрения возражения коллегией считается его завершением, после чего стороны спора не вправе представлять такие ходатайства.

На практике выход из этой неурегулированной ситуации следующий: перед удалением коллегии в совещательную комнату заявитель и патентоо-

бладатель ходатайствуют о том, что в случае, если коллегия придет к выводу об отсутствии оснований для пересмотра решения об отказе в выдаче патента или о признании патента недействительным полностью, они просят рассмотреть ходатайство о внесении соответствующих изменений в формулу изобретения. Такой выход из данной ситуации не только не цивилизован, но и создает неопределенность того, какие следует внести изменения в формулу изобретения, чтобы преодолеть указанные выводы коллегии.

Представляется необходимым внести соответствующие дополнения в Правила-2020, предусматривающие обязанность коллегии после оглашения своих выводов по результатам совещания сообщать об основаниях, положенных в их основу, и предоставлять право заявителю и патентообладателю внести соответствующие изменения в формулу. В случае отказа указанных лиц от внесения таких изменений решение об отказе в выдаче патента не пересматривается, а патент признается недействительным полностью. В случае представления этих ходатайств рассмотрение возражения продолжается в порядке, установленном для их рассмотрения. При этом патентообладатель не лишается права оспорить в установленном порядке решение Роспатента о признании патента недействительным частично в части невозможности сохранения действия патента полностью.

Предусмотренное п. 40 Правил-2020 ограничение изменения формулы изобретения только в сторону сужения объема правовой охраны нуждается в исключениях применительно к следующим особым случаям.

Первый. Одним из оснований для оспаривания действительности патен-



та на изобретение и полезную модель является наличие в формуле изобретения признаков, не раскрытых в первоначальном описании изобретения или полезной модели. Традиционно в СССР и Российской Федерации в случае установления, что формула изобретения по оспоренному патенту или авторскому свидетельству содержит признаки, не раскрытые в первоначальных материалах заявки, эти признаки исключались из формулы, а патент и авторское свидетельство признавались недействительными частично. Однако исключение таких признаков приводит к расширению объема правовой охраны и противоречит указанному ограничению изменения формулы. Складывающаяся практика применения этой новеллы предусматривает признание патента недействительным полностью, что с очевидностью представляется неприемлемым.

Включение указанных признаков в формулу, разумеется, является ошибкой заявителя и эксперта ФИПС, не заметившего это нарушение. При этом выявить такие ошибки, как правило, несложно: надо сравнить формулу с первоначальным описанием. По этим причинам несправедливо возлагать всю ответственность за данную ошибку только на заявителя и лишать его права получить патент, если исключить эти признаки из формулы.

Второй особый случай. Сложившаяся практика, в том числе применяемая Судом по интеллектуальным правам, предусматривает недопустимость изменения формулы изобретения по оспоренному патенту включением в независимый пункт признаков из описания. При этом указанная «правовая позиция» мотивируется тем, что в этом случае в формулу включается «новый объект», патентоспособность которого

не проверялась на этапе рассмотрения заявки.

Во-первых, к применяемой в указанных мотивах терминологии «*новый объект*» необходимо относиться профессионально аккуратно. С житейской точки зрения, под новым объектом можно понимать все, что угодно, например, новый автомобиль. С позиции нормативного регулирования в части новизны изобретения под новым объектом следует понимать техническое решение, отличающееся от наиболее близкого аналога хотя бы одним признаком изобретения. Исходя из такого понимания новизны объекта следует, что включение в независимый пункт формулы признака как из зависимого пункта, так и из описания может привести к тому, что в независимом пункте «появится» новое техническое решение.

Во-вторых, необходимость проведения дополнительного информационного поиска в связи с внесением в независимый пункт формулы признаков может возникнуть не только в случаях использования признаков из описания, но и из зависимых пунктов. Поэтому существующая «правовая позиция» принята фактически волевым порядком и противоречит Правилам-2020, п. 40 которых содержит отсылку на требования ст. 1378 ГК РФ, которыми и следует руководствоваться при внесении изменений в формулу. А такого требования, как недопустимость использования признаков из описания, указанная статья не предусматривает.

Однако есть смысл такое требование нормативно установить, поскольку именно зависимые пункты и предназначены для пополнения независимых пунктов в случаях, когда изобретение признается непатентоспособным в рамках независимого пункта. При этом следу-



ет сделать исключение: использование признаков из описания для включения в независимый пункт допустимо, если независимый пункт не содержит признаки, без которых изобретение признается не соответствующим условию патентоспособности *«промышленная применимость»*, или (что стало злободневным в связи с нормативным закреплением правового статуса технического результата как самодостаточного требования к выдаче патента) если независимый пункт не содержит имеющийся в описании существенный признак, без которого технический результат не обеспечивается.

Третий. Нередки случаи признания Роспатентом формулы оспоренного патента на полезную модель, составленную с нарушением требования единства полезной модели: она содержит группы невзаимообусловленных признаков, каждая из которых направлена на обеспечение своего результата, а в совокупности эти группы признаков обеспечивают простую сумму таких результатов. Если одну из указанных групп признаков Роспатент признает непатентоспособной, то по общему правилу он может признать патент недействительным частично, если патентообладатель исключит указанную непатентоспособную группу. Однако это изменение формулы будет нарушать требование о сужении объема право-

вой охраны. Эту проблему необходимо урегулировать.

И еще. Правоприменительная практика, включая практику Суда по интеллектуальным правам, предусматривает применение следующей «правовой позиции»: технический результат, предлагаемый заявителем или патентообладателем в дополнительных материалах, не принимается во внимание, если он не раскрыт в описании, и признается изменением заявки по существу. Применение такой «правовой позиции» Роспатентом при рассмотрении заявок ограничивает содержание условий признания дополнительных материалов изменяющими заявку по существу, установленных п. 2 ст. 1378 ГК РФ, в соответствии с которыми не раскрытый в описании заявки технический результат не может быть учтен, только если он не связан с указанным в описании. Эта «правовая позиция» противоречит условиям изменения формулы изобретения по оспоренному патенту, установленным п. 40 Правил-2020, который содержит отсылку на ст. 1378 ГК РФ. Изменение формулы, если это приводит к изменению отличительных от прототипа признаков, всегда влечет изменение технического результата. Поэтому ссылка на данную статью означает и необходимость применять условия изменения технического результата, установленные этой статьей.

