

Позиция Роспатента по вопросам, изложенным в Справке по процедурным вопросам, возникающим при реализации права на внесение изменений в документы заявки на выдачу патента

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случаях, предусмотренных ГК РФ, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также с оспариванием предоставления этим результатам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1248 ГК РФ правила рассмотрения и разрешения споров в порядке, указанном в пункте 2 настоящей статьи, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (аналогичное по своей сути положение содержалось в пункте 2 статьи 29 Патентного закона).

В настоящее время порядок подачи и рассмотрения возражений против выдачи патентов на изобретения регулируется Правилами ППС¹, которые применяются в части, не противоречащей ГК РФ. Пунктом 4.9 названных правил предусмотрена возможность внесения правообладателем изменений в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца (*далее для удобства изложения не упоминаются полезные модели и промышленные образцы*) при рассмотрении:

- 1) возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение;
- 2) возражения против выдачи патента на изобретение.

При этом необходимо различать задачи экспертизы, проводимой в

¹ Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 г. № 56.

процессе рассмотрения заявки, в том числе при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, и функции коллегии палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против выдачи патента. В первом случае объем правовой охраны изобретения только еще формируется, и допустимы любые предусмотренные законодательством изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании на дату подачи заявки. Во втором – с учетом доводов возражения оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем правовой охраны.

В этой связи внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента не должно приводить к расширению правовой охраны или предоставлению правовой охраны новому объекту, на который не распространялось действие оспариваемого патента. По смыслу статьи 1398 ГК РФ, предусматривающей возможность признания патента на изобретение недействительным частично, внесение изменений в формулу изобретения должно приводить к сужению правовой охраны, предоставленной оспариваемым патентом. В противном случае, внесение изменений в формулу изобретения приведет не к признанию патента недействительным частично, как это вытекает из смысла пункта 4 статьи 1248 ГК РФ, а к предоставлению правовой охраны на новый объект, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект.

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным дать следующие пояснения и комментарии в отношении содержащихся в Справке вопросов.

1. О наличии права подачи в Роспатент при рассмотрении возражений дополнительных документов

В пункте 1 Справки ставится вопрос о наличии права подачи в Роспатент при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение дополнительных документов, направленных, в частности, на раскрытие изобретения в случае, если в процессе экспертизы заявки ее заявителю не было предложено представить такие документы, несмотря на то, что необходимость этого усматривалась из первоначальных документов заявки.

Как уже указывалось, в ходе оспаривания выдачи патента оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем правовой охраны. Предметом рассмотрения такого возражения не является оценка правомерности отдельных действий экспертизы.

В этой связи отсутствие в процессе экспертизы предложения заявителю представить документы, направленные на раскрытие изобретения, несмотря на то, что необходимость их представления усматривалась из первоначальных документов заявки, не может служить основанием для представления дополнительных материалов (сведений), отсутствующих в первоначальных документах заявки, в Роспатент при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение.

2. О сохранении права на самостоятельное изменение заявителем документов заявки

В пункте 2 Справки ставится вопрос о том, утрачивает ли заявитель право на изменение формулы изобретения по собственной инициативе, если в процессе экспертизы заявки по существу федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности был направлен

запрос о представлении дополнительных материалов (пункт 6 статьи 1386 ГК РФ), в том числе измененной формулы изобретения, а заявитель при ответе на запрос такой возможностью не воспользовался.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 ГК РФ заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу.

После получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 - 4 статьи 1386 ГК РФ, заявитель вправе однократно, по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание.

Следует отметить, что пункт 1 статьи 1378 ГК РФ не ставит правомочие заявителя на однократное изменение формулы изобретения по собственной инициативе после получения отчета об информационном поиске, предусмотренное абзацем 2 данного пункта, в зависимость от реализации его права внести изменения в документы заявки на изобретение путем представления дополнительных материалов по запросу экспертизы. В этой связи представляется, что отсутствуют правовые основания считать, что заявитель утрачивает право на изменение формулы изобретения по собственной инициативе, если он не воспользовался соответствующей возможностью при ответе на запрос экспертизы.

3. О возможности распространения положений абзаца второго пункта 4.9 Правил ППС права правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента

- В пункте 3 Справки ставится вопрос о соответствии части четвертой ГК РФ права правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента, предусмотренного абзацем вторым пункта 4.9 Правил ППС. Указанный вопрос обусловлен тем, что нормы части четвертой ГК РФ не содержат положений, касающихся определения порядка внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение.

Вместе с тем следует отметить, что возможность изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента прямо следует из статьи 1398 ГК РФ, которая предусматривает возможность признания патента на изобретение недействительным частично. При этом возможность признания патента на изобретение частично недействительным по основанию несоответствия изобретения условиям патентоспособности возможно лишь при условии внесения изменений в формулу изобретения.

Таким образом, право правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента, предусмотренное абзацем 2 пункта 4.9 Правил ППС, основано на положениях четвертой части ГК РФ и согласуется с ними.

- Также в пункте 3 Справки содержится вопрос о возможности распространения правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации касательно применения абзаца первого пункта 4.9 Правил ППС, содержащейся в решении от 22 ноября 2010 года № ГКПИ10-1228, на правоотношения, регулируемые абзацем вторым пункта 4.9 Правил ППС.

Согласно данной позиции Верховного Суда Российской Федерации предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное

абзацем первым пункта 4.9 Правил ППС, является обязанностью палаты по патентным спорам и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

При этом в соответствии с абзацем вторым пункта 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении – может быть признан недействительным частично.

Следует отметить, что, как указано в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2010 года, изложенная позиция суда в отношении полномочий палаты по патентным спорам касается не только реализации права, закрепленного в абзаце первом пункта 4.9 Правил ППС, но и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке. В этой связи представляется, что отсутствуют основания для разного подхода к применению положений первого и второго абзацев пункта 4.9 Правил ППС, которые регулируют аналогичные правоотношения – процедуру внесения изменений в формулу изобретения.

- Также в пункте 3 Справки ставится вопрос об обстоятельствах, при которых у Роспатента возникает обязанность предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения.

Представляется правильным указание о том, что обязанность Роспатента предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения возникает только в том случае, если в ходе рассмотрения возражения будут установлены обстоятельства, при которых изменения в формулу изобретения устраняют причины, могущие послужить единственным

основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. В том случае, если Роспатент не установит указанных обстоятельств, обязанность по предложению заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения не возникает.

Предложение Роспатента о внесении изменений в формулу изобретения, сделанное в процессе рассмотрения возражения, должно учитывать эти возражения, а не другие усматриваемые Роспатентом основания, не связанные с возражением. При этом внесение изменений в формулу изобретения должно быть связано с доводами возражения.

- Также в пункте 3 Справки поставлен вопрос о том, обязан ли Роспатент при рассмотрении возражения против выдачи патента предложить заявителю конкретный вариант формулы изобретения, или правомерно абстрактное предложение внесения изменений в формулу без конкретизации таких изменений.

Как уже указывалось ранее, внесение каких-либо изменений в формулу изобретения оспариваемого патента и тем самым определение объема испрашиваемой правовой охраны является исключительной прерогативой правообладателя. Полномочия Роспатента ограничиваются проверкой возможности предоставления правовой охраны в объеме предложенной правообладателем измененной формулы с учетом приведенных в возражении доводов.

В этой связи является правильным подход, согласно которому Роспатент не обязан предлагать заинтересованному лицу конкретный вариант изменения формулы изобретения.

В отношении вывода о том, что в целях реализации заинтересованным лицом права на внесение изменений в формулу изобретения указанное лицо должно быть осведомлено об обстоятельствах, в связи с которыми Роспатент пришел к выводу о возможности корректировки формулы изобретения, следует отметить, что, как правило, заинтересованное лицо имеет возможность

самостоятельно установить эти обстоятельства, исходя из доводов возражения и доводов лиц, участвующих в рассмотрении возражения, и представить соответствующие изменения формулы изобретения. В этой связи вывод об осведомленности заинтересованного лица об обстоятельствах, в связи с которыми Роспатент пришел к выводу о возможности корректировки формулы изобретения, может следовать из совокупности всех обстоятельств рассмотрения конкретного возражения.

При этом не будет являться нарушением права заинтересованного лица на изменение формулы изобретения, если Роспатент предложит заинтересованному лицу конкретный вариант таких изменений. В этом случае заинтересованное лицо вправе не соглашаться с таким предложением, которое имеет для него только рекомендательный характер, и по своему усмотрению на основании собственной оценки доводов возражения предлагать изменения формулы изобретения.

Также представляется верным содержащийся в пункте 3 Справки вывод о том, что в случае установления Роспатентом непатентоспособности предложенного патентообладателем варианта изменения формулы изобретения, повторное ее изменение не допускается, несмотря на наличие иных возможных вариантов таких изменений.

4. О допустимых вариантах изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента

Согласно третьему абзацу пункта 4.9 Правил ППС указанные в первом и втором абзацах данного пункта изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

В соответствии с указанным положением, изменения, которые вносятся в формулу изобретения в ходе рассмотрения возражения против выдачи

патента, не должны выходить за рамки возможных изменений, которые допускаются при рассмотрении заявки на выдачу патента на изобретение. Вместе с тем соответствующие положения, регулирующие внесение изменений в формулу изобретения, должны применяться с учетом положений статьи 1398 ГК РФ, регулирующих вопрос признания патента на изобретение недействительным.

Необходимо учитывать, что при рассмотрении возражения против выданного патента оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны. При этом, как уже указывалось, по смыслу статьи 1398 ГК РФ, предусматривающей возможность признания патента на изобретение недействительным частично, внесение изменений в формулу изобретения должно приводить к сужению правовой охраны, предоставленной оспариваемым патентом. В этой связи внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента не должно приводить к расширению правовой охраны или предоставлению правовой охраны новому объекту, на который не распространялось действие оспариваемого патента.

В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не приводят к расширению объема правовой охраны, предоставляемой патентом в том виде, как он выдан, и которые основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу. В частности, возможно включение признаков зависимых пунктов в соответствующие независимые пункты, если это не приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, и экспертиза по которому не проводилась.

Кроме того, изменения формулы не должны осуществляться путем включения в независимый пункт формулы признаков из описания, поскольку это приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, а также путем исключения или замены безальтернативных

признаков, приведенных в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту.

5. О правовых последствиях признания патента на изобретение частично недействительным

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента на изобретение недействительным частично выдается новый патент. Патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на изобретение.

В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а, следовательно, и исключительное право на изобретение устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

В этой связи представляется правильным содержащийся в пункте 5 Справки вывод о том, что в случае признания частично недействительным патента, выданного на группу изобретений, изменения в который были внесены лишь в независимый пункт формулы одного из изобретений, использование без согласия правообладателя до аннулирования патента каждого признака (или эквивалентного), входящих в группу других изобретений, является нарушением права на эти изобретения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июня 2013 года № 609/13 по делу № А60-17304/2011).

Также представляется правильным вывод о том, что в случае внесения в формулу изобретения изменений, приведших к иной совокупности

существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, не могут быть признаны нарушением прав патентообладателя действия иных лиц по использованию изобретения, патент на которое признан впоследствии частично недействительным.

Иное толкование пункта 3 статьи 1398 ГК РФ (правовых последствий его применения) входило бы в противоречие с положениями пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, в соответствии с которым изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Кроме того, признание патента на изобретение частично недействительным и выдача нового патента с уточненной формулой, содержащей иную совокупность существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, может являться вновь открывшимся обстоятельством и служить основанием для пересмотра соответствующего судебного акта в порядке статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.