

Признание патента недействительным частично: порядок и правовые последствия

Мещеряков В.А.

Советник

«Городисский и партнеры»

Действующая законодательная база (пункт 1 статьи 1398 ГК РФ)

- «Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или **частично** в случаях:»
- 1. Не патентоспособности объекта;
- 2. Раскрытия сущности объекта с полнотой, недостаточной для осуществления специалистом в данной области;
- 3. Наличия в формуле признака, нераскрытого в первоначальных материалах заявки;
- 4. Выдачи нескольких патентов на идентичные объекты с одним и тем же приоритетом;
- 5. Указания ненадлежащего состава авторов или патентообладателей.

Действующая законодательная база

- Пункт 2 статьи 1398 ГК РФ: патент может быть оспорен по основаниям, установленным подпунктами 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи, путем подачи возражения в Роспатент.
- Пункт 2 статьи 1248 ГК РФ: возражения, предусмотренные пунктом 2 статьи 1398, рассматривает Роспатент.
- Пункт 3 статьи 1248 ГК РФ: **порядок рассмотрения возражений Роспатентом устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.**

Нормативно установленный порядок рассмотрения возражений

- Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам; утверждены приказом Роспатента от 22.04.2003 г. № 56 (далее – Правила №56).
- Действуют в настоящее время в части, не противоречащей ГК РФ в редакции 1 октября 2014 г.

Нормативно установленные условия изменения формулы изобретения или полезной модели (пункт 4.9 Правил № 56)

- Коллегия экспертов (палаты по патентным спорам) обязана предложить патентообладателю внести изменения в формулу, если без этих изменений патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – недействительным частично.
- **Указанные изменения должны соответствовать таким изменениям, которые нормативно установлены в отношении этапа экспертизы заявки по существу.**

Судебный прецедент в части применения нормативно установленного условия изменения формулы

- Постановление Президиума СИП от 7 декабря 2015 г. по делу № СИП-32/2015.
- Признавая, что нормативно установленные изменения формулы на этапе экспертизы заявки по существу предусматривают включение в независимый пункт формулы признаков, раскрытых в описании изобретения, Президиум СИП занял правовую позицию, не допускающую возможность такого изменения формулы на этапе рассмотрения споров о действительности патентов, обосновав ее следующим образом.

Обоснования правовой позиции Президиума СИП

- «Положения Правил № 82 (правила рассмотрения заявок на изобретения, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 г. № 82) не следует механически переносить на стадию рассмотрения возражений против выдачи патента. Необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против выданного патента.

Продолжение

- В первом случае объем правовой охраны изобретения только еще формируется и допустимы любые изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Во втором – оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны.

Продолжение

- Также следует учитывать, что цели и правовые последствия внесения изменений в формулу изобретения, предусмотренные абзацами первым и вторым пункта 4.9 Правил № 56, различны.
- Согласно абзацу первому пункта 4.9 Правил № 56 предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для отнесения заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями. В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента недействительным полностью и сохранение его действия в объеме измененной формулы изобретения.

Продолжение

- В связи с этим **допустимыми** будут являться те изменения формулы изобретения, которые **не направлены на расширение объема охраны**, например, путем изменения назначения изобретения, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к **сужению объема охраны**.

Продолжение

- В то же время привнесение в формулу изобретения признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой изобретения, приведет к возникновению **нового объекта, на который патент не выдавался**, нарушителями прав на который будут **третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованный объект.**

Продолжение

- Следовательно, внесение подобных изменений в формулу изобретения приводит не к признанию патента недействительным **частично**, как это **вытекает из смысла** пункта 1 статьи 29 Патентного закона РФ, а к представлению правовой охраны на **новый объект**.
- В связи с этим уточнение формулы изобретения путем внесения признаков из описания возможно только до принятия по заявке решения о выдаче патента на изобретение».

Анализ правовой позиции Президиума СИП

- Указанная правовая позиция фактически признает нормативный правовой акт (Правила № 56) **не соответствующим** Патентному закону РФ (пункт 1 статьи 29) в части положений, регулирующих условия внесения изменений в формулу изобретения, и по этой причине **не применимым**.
- Эта позиция предусматривает **два ограничения** указанных положений Правил № 56: изменения
- **должны приводить только к сужению объема прав;**
- **не должны использовать признаки, раскрытые только в описании изобретения.**

Продолжение

- Необходимость указанных двух ограничений Президиум СИП усмотрел исходя из двух точек зрения:
- их **целесообразности**, исходя из предназначения изменения формулы «спасти» патент от его полного аннулирования;
- **противоречия** расширения объема прав смыслу терминов «признание патента недействительным **частично**», примененных в ГК РФ.

Целесообразность ограничений

- Формирование судами правовых позиций применения положений законодательства на основе «целесообразности» является весьма рискованной формой, которая может «увести» содержание толкуемых его положений в такие пределы, о которых говорят: белое теперь считается черным.
- В данном случае доводы Президиума СИП о «целесообразности» указанных ограничений разумнее было бы применять при разработке изменений в нормативно-правовую базу, а не при формировании правовой позиции.

Продолжение

- Действительно, этап рассмотрения споров о действительности патентов в общем понимании не предназначен для повторения этапа экспертизы заявки по существу в его полном объеме (если иное прямо не предусмотрено нормативно-правовой базой), в связи с чем те или иные формы рассмотрения заявки на этапе ее экспертизы по существу могут быть применены на этапе рассмотрения указанных споров только частично, не в полном объеме.

Продолжение

- В данном же случае нормативно-правовой базой (Правила № 56) прямо установлено, что такая форма рассмотрения заявки на этапе ее экспертизы по существу, как изменение формулы изобретения, допустима и на этапе рассмотрения споров о действительности патентов в полном объеме, т.е. как в сторону сужения объема прав, так и в сторону его расширения, при этом допустимо использовать и признаки, раскрытые в описании изобретения.

Продолжение

- Таким образом, «целесообразность» применения условий изменения формулы изобретения на этапе рассмотрения споров о действительности патентов, которые применяются на этапе экспертизы заявки по существу, уже нормативно определена Правилами № 56 и может быть пересмотрена на основе внесения изменений в эту нормативно-правовую базу, а не в форме принятой судом правовой позиции.

Допустимость изменения формулы только в сторону сужения объема прав

- Эта правовая позиция Президиума СИП основана на том толковании термина «частично», примененного в пункте 1 статьи 29 Патентного закона РФ (также, как и в пункте 1 статьи 1398 ГК РФ), что объем прав, определяемый оспоренным патентом, является **целым**, а объем прав, определяемый новым патентом, выданным вместо частично аннулированного, является **частью** объема оспоренного патента.

Продолжение

- Термин «частично» применен в пункте 1 статьи 29 Патентного закона (как и в пункте 1 статьи 1398 ГК РФ) в качестве характеристики изменения правового статуса оспоренного патента в случаях, когда вместо него выдается новый патент.
- По этой причине этот термин должен одинаково применяться ко всем случаям оспаривания действительности патента и признания его недействительным частично, предусмотренным указанными положениями законов.

Продолжение

- Толкование термина «частично» через «объем прав» не применимо во всех случаях оспаривания действительности патента и признания его недействительным частично, указанных в пункте 1 статьи 29 Патентного закона РФ (пункта 1 статьи 1398 ГК РФ).
- Например, оспаривание действительности патента по причине ненадлежащего состава авторов или патентообладателей и признание патента недействительным частично никак не связано с объемом прав, в связи с чем к этому случаю не применимо толкование термина «частично» через объем прав.

Продолжение

- По указанным причинам терминология «патент признан недействительным **частично**» может быть истолкована как «патент признан недействительным **в части**»:
- несоответствия объекта условиям патентоспособности;
- состава авторов или патентообладателей;
- и т.д.

Продолжение

- Таким образом, содержание терминологии «патент признан недействительным **частично**», в действительности, **не связано с изменением объема прав** вообще и не предусматривает возможность изменения формулы **только в сторону сужения прав**, в частности.

Влияние привнесения признаков из описания изобретения в формулу на объем прав

- Использование признаков из описания изобретения для включения их в независимый пункт формулы влияет на изменение объема прав точно также, как и в случае использования для этих целей признаков зависимых пунктов формулы.
- Это следует из законов формальной логики, в соответствии с которыми объем содержания понятия зависит от количества характеризующих это понятие признаков и уровня их обобщения.
-

Продолжение

- Так, включение в независимый пункт дополнительного признака уменьшает объем прав вне зависимости от того, взят ли этот признак из описания или из зависимого пункта;
- конкретизация обобщенного признака независимого пункта путем замены его конкретным признаком также уменьшает объем прав вне зависимости от того, взят ли этот конкретный признак из зависимого пункта формулы или из описания.

Продолжение

- Таким образом, ограничение использовать признаки описания изобретения для включения их в независимый пункт формулы изобретения определяется не требованием о возможности изменения формулы только в сторону уменьшения объема прав, а иными двумя соображениями Президиума СИП, приведенными на следующем слайде.

Следующий слайд

- 1. По мнению Президиума СИП, привнесение в независимый пункт формулы признаков из описания приведет к тому, что **действия третьих лиц, которые не нарушали оспоренный патент, могут быть признаны нарушающими новый патент, выданный вместо частично аннулированного.**
- 2. При этом Президиум СИП считает, что привнесение в независимый пункт формулы признаков из описания приведет к **возникновению нового объекта, на который патент не выдавался.**

Анализ первого соображения

- Как выше отмечено, привнесение признаков из описания изобретения в независимый пункт формулы изобретения приводит к уменьшению объема прав точно также, как это происходит в случае привнесения в независимый пункт формулы признаков из ее зависимых пунктов.
- Уменьшение же объема прав, удостоверяемых патентом на изобретение, означает, что круг лиц, нарушающих новый патент, выданный вместо частично аннулированного, только уменьшается, при этом, вопреки мнению Президиума СИП, этот круг не дополняется лицами, которые не нарушали оспоренный патент.

Пример с включением дополнительного признака

- Оспоренный патент: «Стол, содержащий столешницу и опорные ножки, скрепленные со столешницей».
- Новый патент, выданный вместо частично аннулированного: «Стол, содержащий столешницу и опорные ножки, скрепленные со столешницей, при этом столешница имеет средство для закрепления на нем стационарного телефона».

Продолжение примера с дополнительным признаком

- К кругу лиц, нарушавших оспоренный патент, относятся те, кто использовал стол, содержащий столешницу и опорные ножки, скрепленные со столешницей, в том числе и те столы, столешницы которых имеют средство для закрепления стационарного телефона.
- Новый патент (вместо частично аннулированного) будут нарушать только те лица указанного круга, столешницы столов которых имеют указанное средство, при этом вне зависимости от того откуда взят дополнительный признак: из описания или зависимого пункта.

Пример с включением конкретизирующего признака

- Оспоренный патент: «Стол, содержащий столешницу и опорные ножки, скрепленные со столешницей».
- Новый патент, выданный вместо частично аннулированного: «Стол, содержащий столешницу и опорные ножки, скрепленные со столешницей с помощью разъемного соединения».

Продолжение примера с конкретизирующим признаком

- К кругу лиц, нарушавших оспоренный патент, относятся те, кто использовал стол, содержащий столешницу и опорные ножки, скрепленные со столешницей, в том числе и те столы, опорные ножки которых скреплены со столешницей с помощью разъемного соединения.
- Новый патент (вместо частично аннулированного) будут нарушать только те лица указанного круга, опорные ножки столов которых скреплены со столешницей с помощью разъемного соединения, при этом вне зависимости от того, откуда взят этот конкретизирующий признак: из описания или зависимого пункта (без учета доктрины эквивалентов).

Вывод

- Приведенные выше примеры демонстрируют правильность вывода, основанного на законах формальной логики, об ошибочности мнения Президиума СИП о том, что привнесение в независимый пункт формулы изобретения признаков из описания изобретения приведет к тому, что действия третьих лиц, которые не нарушали оспоренный патент, могут быть признаны нарушающими новый патент, выданный вместо частично аннулированного.

Анализ второго соображения

- Что такое «новый объект»? Очевидно, что под этим понятием следует иметь в виду «новое изобретение». А что означает «новое»? Очевидно, что под этим понятием следует понимать условие патентоспособности «новизна» как не идентичность сравниваемых совокупностей признаков. Следовательно, в данном случае – это то изобретение, которое охарактеризовано в измененной формуле изобретения по новому патенту, выданному вместо частично аннулированного, а «старым» (первоначальным) является изобретение, охарактеризованное в формуле оспоренного патента.

Продолжение

- Если под новым объектом понимать «новое изобретение», как это описано в предшествующем слайде, то объект по новому патенту, выданному вместо частично аннулированного, во всех случаях будет новым, на который патент не выдавался, вне зависимости от того откуда взяты признаки, внесенные в независимый пункт формулы: из описания изобретения или из зависимых пунктов.

Пример с дополнительным признаком

- Так, в примере со столом, столешница которого дополнена средством для закрепления стационарного телефона, независимый пункт формулы нового патента, выданного вместо частично аннулированного, содержит совокупность признаков, не идентичную (значит новую) совокупности признаков независимого пункта формулы оспоренного патента (отличие – столешница имеет средство для закрепления стационарного телефона). И это не зависит от того, был ли этот признак в зависимом пункте формулы оспоренного патента, или в описании.

Пример с конкретизирующим признаком

- В примере со столом, ножки которого скреплены со столешницей с помощью разъемного соединения, независимый пункт формулы нового патента, выданного вместо частично аннулированного, содержит совокупность признаков, не идентичную (значит новую) совокупности признаков независимого пункта формулы оспоренного патента (отличие - конкретное выполнение средства для скрепления опорных ножек к столешнице). И это не зависит от того, был ли этот признак в зависимом пункте формулы оспоренного патента, или в описании.

Толкование «нового объекта»

- Мнение о «новом объекте», возникающем в случае внесения в формулу признаков из описания, очевидно, возникло из иных соображений, не связанных с объемом прав, а именно: в случае переноса признаков из зависимых в независимый пункт формулы возникает измененное (новое) изобретение, но, в отличие от случая, когда в независимый пункт включаются признаки из описания, патентоспособность этого измененного изобретения уже оценивалось экспертизой (проводился поиск с учетом зависимых пунктов), в связи с чем такое изменение не нуждается в проведении дополнительной экспертизы, что мы и видим в текущей практике Роспатента, который пытается ограничить изменения формулы только таким образом, чтобы не проводить дополнительный поиск.

Общий вывод о недопустимости использования признаков из описания

- Таким образом, если даже нормативно установить возможность изменять формулу изобретения только в сторону сужения объема прав, то и это не приведет к невозможности использовать признаки описания изобретения.

Продолжение

- Являются **ошибочными** утверждения Президиума СИП:
- действия третьих лиц, которые **не нарушали оспоренный патент, могут быть признаны нарушающими новый патент**, выданный вместо частично аннулированного, если в формулу привести признаки **из описания** изобретения;
- привнесение в независимый пункт формулы признаков из описания приведет к возникновению **нового объекта, на который патент не выдавался,**
- как основанные на ошибочном толковании понятий «объем прав», удостоверяемый патентом, и «новизна объекта», на который выдается патент.

Предложения по изменению порядка изменения формулы оспоренного патента

- Действительно, действующая система правил признания оспоренного патента на изобретение или полезную модель недействительным частично, нуждается в реформировании, как и многие положения Правил № 56, которые позорно для нашей страны давно устарели и применяются в рамках действующего ГК РФ как «тришкин кафтан» .
- Эти изменения могут иметь две версии: по «программе максимум» и «программе минимум», в связи с чем могут быть одноуровневыми или двухуровневыми (изменить только подзаконный акт, Правила № 56, или изменить также и ГК РФ).

Продолжение

- В рамках «программы максимум» в ГК РФ внести наиболее принципиальные положения, определяющие:
- сроки рассмотрения возражений и заявлений;
- пределы дополнительных материалов к возражению или заявлению;
- условия изменения формулы изобретения или полезной модели;
- основные условия процедуры рассмотрения возражений и заявлений (устное коллегиальное разбирательство с приглашением сторон; члены коллегии – только работники патентного ведомства, для чего необходимо установить, что этим ведомством является государственное учреждение, а не орган государственной власти; пределы выхода коллегией за рамки мотивов спора; процедура принятия решения (оглашение резолютивной части с последующим изготовлением текста решения)).

Продолжение

- В АПК РФ и ГК РФ внести положения по «гармонизации» процедур рассмотрения споров патентным ведомством и СИП, в частности:
- приостановление рассмотрения СИП споров до завершения рассмотрения патентным ведомством спора, от которого зависит «судьба» судебного спора;
- сроки и особенности процедуры повторного рассмотрения патентным ведомством спора в связи с признанием СИП недействительным решения ведомства.

Продолжение

- В рамках «программы минимум» нормативно закрепить по существу те взгляды, которые признаны Президиумом СИП целесообразными для применения, но с некоторыми особенностями, а именно:
 1. Изменять независимый пункт формулы изобретения или полезной модели можно только без расширения объема прав за исключением случаев, когда:

Продолжение

- исключение из этого пункта формулы признака, причинно обуславливающего принципиальную неосуществимость изобретения или полезной модели как несоответствие условию патентоспособности «промышленная применимость», позволяет признать патент недействительным только частично, а не полностью;

Продолжение

- исключение из этого пункта формулы признака, не раскрытого в первоначальных материалах заявки, приведет к признанию патента недействительным только частично, а не полностью.

Продолжение

- 2. В независимый пункт формулы могут быть включены только признаки ее зависимых пунктов, за исключением случаев, когда включение в независимый пункт формулы признака из описания позволяет признать изобретение или полезную модель принципиально осуществимыми как соответствующими условию патентоспособности «промышленная применимость», а патент - недействительным только частично, а не полностью.

Продолжение

- При этом, исключение из группы изобретений или полезных моделей (по заявкам на полезную модель, поданным до 1 октября 2014 г.) одного или нескольких изобретений или полезных моделей, как равно и исключение альтернативно выраженных признаков, считать допустимым, как не расширяющим объем прав.

Продолжение

- По заявкам на полезную модель, поданным после 1 октября 2014 г., в случае:
- неправомерного включения в формулу альтернативно выраженных признаков и признания одной из «альтернативных полезных моделей» непатентоспособной;
- наличия в независимом пункте групп невзаимообусловленных признаков, характеризующих группу полезных моделей, одна из которых признана непатентоспособной,
- патент аннулируется полностью.

Спасибо за внимание!

«Городисский и Партнеры»
Россия, 129090, Москва,
ул. Б. Спасская, д. 25, стр. 3
тел: +7 (495) 937-6116
факс: +7 (495) 937-6104

GORODISSKY

PAT@gorodissky.ru
www.gorodissky.ru