

Предложения Роспатента в отношении вопросов, касающихся проекта Справки на тему «Процедурные вопросы предоставления и прекращения правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации»

I. Предложения Роспатента, касающиеся внесения изменений в формулу изобретения (полезной модели) на стадии рассмотрения возражений в Роспатенте.

1. Действующее законодательство предусматривает возможность внесения изменений правообладателем в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента (п.2 ст.1398 ГК РФ). Внесение таких изменений может привести к принятию Роспатентом решения о признании оспариваемого патента недействительным частично, аннулированию оспариваемого патента и выдаче нового патента с измененной формулой (п.4, 5 ст.1398 ГК РФ).

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 изменений в формулу изобретения правообладателем. Пункт 4.9 Правил ППС применяется с учетом правовой позиции, приведенной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2010 года № ГКПИ10-1228, согласно которой коллегия палаты по патентным спорам обязана предложить правообладателю внести изменения в формулу изобретения, если установит возможность ее уточнения таким образом, что приведет к патентоспособности изобретения.

Необходимо различать задачи экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, 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 изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до

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

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. Внесение изменений в формулу изобретения должно приводить к сужению правовой охраны, предоставленной оспариваемым патентом. Изменения формулы не должны осуществляться путем включения в независимый пункт формулы признаков из описания, а также путем исключения или замены безальтернативных признаков, приведенных в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту (данная позиция Роспатента была поддержана Президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 07 декабря 2015 года по делу №СИП-32/2015). Такой подход позволит исключить ситуации, при которых лица, которые не были нарушителями оспариваемого патента, могут оказаться нарушителями «нового» патента, выданного взамен признанного частично недействительным. Такой подход способствует стабильности, определенности и предсказуемости правовых условий для субъектов соответствующих правоотношений.

2. По вопросу реализации права патентообладателя на внесение изменений в формулу изобретения (полезной модели) следует отметить следующее. Внесение каких-либо изменений в формулу изобретения оспариваемого патента и, соответственно, 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.

Как представляется, изложенная позиция Роспатента соответствует судебной практике.

II. Предложения Роспатента для дальнейшего обсуждения, касающиеся определения правовых последствий признания патента недействительным частично.

1. Представляется проблемным вопрос действия лицензионных договоров, заключенных на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным частично.

Как уже указывалось, в соответствии с пунктом 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент. При этом согласно пункту 4 статьи 1398 ГК РФ в случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Как следует из пункта 6 статьи 1398 ГК РФ и указано в пункте 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, прекращают свое действие с момента признания патента недействительным.

Вместе с тем остается неопределенным вопрос о том, сохраняет ли свое действие ранее заключенный на основе указанного патента лицензионный договор в случае признания патента недействительным частично и выдачи нового патента.

Следует отметить, что по смыслу статьи 1398 ГК РФ признание патента недействительным частично и выдача нового патента не должны приводить к расширению правовой охраны или предоставлению правовой охраны на новый объект, на который признанный недействительным патент не выдавался, следовательно, новый патент должен иметь меньший объем правовой охраны. В частности, как было установлено в постановлении Президиума Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 17575/12, в рассматриваемом деле в результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права на изобретение (патент действует в неотмененной части).

В этой связи возможны ситуации, когда объем правовой охраны нового патента воспроизводит объем правовой охраны признанного недействительным патента в той части, в которой было предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору. Представляется, что прекращение действия лицензионного договора, как минимум, в указанном случае может противоречить смыслу приведенных положений законодательства и нарушать права лицензиата по лицензионному договору.

При этом неопределенность в вопросе действия лицензионных договоров, заключенных на основе патента, признанного впоследствии недействительным частично с выдачей нового патента, может также затруднить выполнение функций Роспатента по оказанию государственных услуг, связанных с государственной регистрацией предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности.

Кроме того, следует отметить, что на практике существует неопределенность в вопросе действия лицензионных договоров, заключенных на основе патента, действие которого досрочно прекращено по основанию, указанному в третьем абзаце статьи 1399 ГК РФ, и впоследствии восстановлено в соответствии со статьей 1400 ГК РФ.

2. На практике не редко встает вопрос о последствиях признания патента недействительным частично в период рассмотрения в суде спора о нарушении исключительных прав на указанный патент. В частности, возникает вопрос о наличии у истца права на защиту исключительного права на изобретение по новому патенту с новой формулой в рамках одного судебного дела о защите исключительных прав на изобретение по патенту, признанному недействительным частично в период рассмотрения спора в суде.

Следует отметить, что указанный вопрос затрагивался в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 17575/12. В частности, в постановлении указано, что в рассматриваемом деле в результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права на изобретение (патент действует в неотмененной части). В этой связи, как следует из постановления, суд имел возможность проверить доводы истца о нарушении его исключительного права на изобретение.

Вместе с тем остается неопределенным вопрос о том, является ли подход, содержащийся в постановлении от 23 апреля 2013 года № 17575/12, единым, независимо от вида изменений, внесенных в формулу патента при признании его недействительным частично. Также остается не раскрытым процессуальный порядок рассмотрения судом иска о нарушении патента на изобретение в период после признания данного патента недействительным до момента выдачи нового патента с уточненной формулой.

Учитывая изложенное, представляется, что указанные вопросы требуют обсуждения для поиска их решения.