**Справка по процедурным вопросам, возникающим при реализации права на внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение**

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

1. Реализация права на изменение документов заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец[[1]](#footnote-1) возможна при одновременном соблюдении трех условий: а) по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; б) до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной; в) если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение (абзац первый пункта 1 статьи 1378 Гражданского кодекса российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс).

Подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ предусмотрено, что заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку (подпункт 5 пункта 24.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327 (далее – Административный регламент
№ 327).

Исходя из пункта 1 статьи 1375 и пункта 2 статьи 1378 ГК РФ изменение документов заявки, включая вносимые изменения в формулу изобретения, возможно в пределах раскрытия изобретения в ее первоначальных документах при соблюдении требовании единства изобретения и связи указанного в дополнительных документах технического результата с техническим результатом, содержащимся в них. При этом в [пункте 1 статьи 1378](http://base.garant.ru/10164072/73/#block_413781) ГК РФ содержится императивное правило о возможности изменения документов заявки только до принятия по ней определенных решений.

При применении указанных норм права возник 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.

**2. О сохранении права на самостоятельное изменение заявителем документов заявки**

2. Абзацем вторым пункта 1 статьи 1378 ГК РФ предусмотрено право заявителя после получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 - 4 статьи 1386 Кодекса, однократно, по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание.

Однократное изменение формулы изобретения по инициативе заявителя допускается без изменения заявки на изобретение по существу в любое время после получения отчета об информационном поиске до принятия по этой заявке решения.

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?

**3**. **О возможности распространения положений абзаца второго пункта 4.9** **Правил** **№ 56 права правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента?**

3. В [пункте 1 статьи 1378](http://base.garant.ru/10164072/73/#block_413781) ГК РФ содержится правило о возможности изменения материалов заявки только до принятия по ней определенных решений.

Применительно к положениям пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, который предусматривает случаи признания патента на изобретение полностью или частично недействительным, признание патента недействительным частично, например, по основанию несоответствия изобретения условиям патентоспособности возможно лишь путем внесения изменений в формулу изобретения как документ, выражающий сущность этого изобретения, причем таким образом, чтобы изобретение отвечало условиям патентоспособности.

В связи с этим возникает вопрос о соответствии части четвертой ГК РФ предусмотренного абзацем вторым пункта 4.9 Правил № 56 права правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента.

Необходимо отметить, что нормы части четвертой ГК РФ не содержат положений, касающихся определения порядка внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента, а также против выдачи патента на изобретение. Эти вопросы находятся в сфере правового регулирования федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно абзацу первому пункта 4.9 Правил № 56 при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

В решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010
№ ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абзацем первым пункта 4.9 Правил № 56, 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.

В силу абзаца второго пункта 4.9 Правил № 56 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.

В связи с этим возникают следующие вопросы:

а) о возможности распространения вышеизложенной правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации и в отношении абзаца второго пункта 4.9 Правил № 56.

б) об обстоятельствах, при которых у Роспатента возникает обязанность предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения.

Для обсуждения можно предложить следующий вариант ответа на этот вопрос.

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, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, или патент на изобретение может быть признан недействительным частично.

В том случае, если Роспатент не установит указанных обстоятельств, обязанность по предложению заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения не возникает. Обязанность по доказыванию отсутствия указанных обстоятельств в суде в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагается на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В то же время, если по результатам судебного разбирательства будет установлено, что Роспатент не предложил заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения при наличии условий для такого предложения, суду следует дать этому обстоятельству оценку на предмет существенного нарушения процедуры рассмотрения возражения.

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. В то же время внесение изменений в формулу изобретения должно основываться на предложении Роспатента и быть связано с доводами возражения. Так, при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение по основанию его несоответствия условиям патентоспособности недопустимо исключение несущественных признаков или уточнение признаков формулы, поскольку такие изменения не связаны с доводами возражения.

в) 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? В случае если необходимо предложить конкретный вариант формулы изобретения, не нарушает ли это право заявителя самостоятельно определить технический результат, предложенный к охране? В случае если необходимо абстрактное предложение внести изменения в формулу изобретения, имеет ли наличие или отсутствие такого предложения значение, учитывая, что патентообладатель и сам считается осведомленным о возможности внесения изменений в формулу на стадии рассмотрения возражения?

Для обсуждения можно предложить следующие подходы.

Роспатент не обязан предлагать заинтересованному лицу конкретный вариант изменения формулы изобретения. В то же время для реализации заинтересованным лицом права на внесение изменений в формулу изобретения предложение об ее изменении должно содержать обстоятельства, на основании которых Роспатент пришел к выводу о возможности корректировки формулы изобретения.

Вариант

*Роспатент не обязан предлагать заинтересованному лицу конкретный вариант изменения формулы изобретения и указывать обстоятельства, на основании которых он пришел к выводу о возможности корректировки формулы изобретения, поскольку заинтересованное лицо, исходя из доводов возражения, имеет возможность самостоятельно установить эти обстоятельства, и представить соответствующие изменения формулы изобретения.*

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.

Рассмотрение возражения на основании текста измененной формулы изобретения с учетом результатов дополнительного информационного поиска проводится только в том случае, если предложенные заинтересованным лицом изменения удовлетворяют установленным требованиям.

В связи с тем, что право на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента возникает по инициативе административного органа, в случае установления Роспатентом непатентоспособности предложенного патентообладателем варианта изменения формулы изобретения, повторное ее изменение не допускается, несмотря на наличие иных возможных вариантов таких изменений.

Вариант:

*В том случае, если предложенные заинтересованным лицом изменения не удовлетворяют установленным требованиям, но имеются другие варианты ее изменения, Роспатент обязан предложить заинтересованному лицу их представить, а впоследствии рассмотреть.*

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

4. В правоприменительной практике возник вопрос о том, каким образом может быть изменена формула изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение: допустимо ли лишь исключение признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков), или возможно перенесение признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, в независимый пункт, или возможна корректировка независимого пункта формулы путем перенесения признаков из описания патента?

Предлагаются следующие варианты ответов на указанный вопрос.

В силу абзаца третьего пункта 4.9 Правил № 56 указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, 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.

Подпунктом 2 пункта 24.4 Административного регламента № 327 предусмотрено, что если при проверке формулы изобретения установлено, что в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, т.к. без него не достигается технический результат (никакой из результатов, если заявитель указал несколько их видов), но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы.

Таким образом, указанный нормативный акт, которым и при рассмотрении возражений против выдачи патента, допускает изменение формулы изобретения путем включения в независимый пункт формулы признаков, присутствующих в ее зависимых пунктах или описании.

Также следует учитывать, что варианты допустимых изменений формулы изобретения определяются структурой формулы изобретения, которая может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов.

При многозвенной формуле, характеризующей группу изобретений, каждое из которых охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, а также имеющих альтернативные признаки, возможно исключение отдельных независимых пунктов и подчиненных им зависимых пунктов формулы, исключение альтернативных признаков независимых пунктов, включение признаков зависимых пунктов и признаков из описания в независимые пункты.

Вместе с тем при применении Административного регламента № 327 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.

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 вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента недействительным полностью.

В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, не приводящие к расширению объема правовой охраны, предоставляемой патентом в том виде, как он выдан, которые основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу.

В то же время включение в формулу изобретения признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался. В таком случае внесение подобных изменений в формулу изобретения приводит не к признанию патента недействительным частично, как это вытекает из смысла статьи 1398 ГК РФ, а к предоставлению правовой охраны на новый объект.

*Вариант:*

*В силу абзаца третьего пункта 4.9 Правил № 56 указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, 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.*

*Подпунктом 2 пункта 24.4 Административного регламента № 327 предусмотрено, что если при проверке формулы изобретения установлено, что в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, т.к. без него не достигается технический результат (никакой из результатов, если заявитель указал несколько их видов), но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы.*

*Названный нормативный акт, которым следует руководствоваться и при рассмотрении возражений против выдачи патента, допускает изменение формулы изобретения путем включения в независимый пункт формулы признаков, присутствующих в ее зависимых пунктах или описании.*

*Таким образом, действующее законодательство не предусматривает каких-либо дополнительных ограничений по изменению формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, чем те, которые установлены при внесении изменений в документы заявки на изобретение (**пункт 1 статьи 1375* *и пункт 2 статьи 1378 ГК РФ).*

*В связи с этим включение в формулу изобретения признаков из описания, раскрытых в первоначальных документах заявки, является допустимым при рассмотрении возражения против выдачи патента.*

**5. О правовых последствиях признания патента на изобретение частично недействительным**

5. Пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ предусмотрено, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент.

Какое значение изменение формулы изобретения имеет для целей установления приоритета изобретения и защиты исключительного права?

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.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 54 Постановления
№ 5/29, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Вместе с тем 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 то же время, 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 который 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.

В том случае, если в результате судебного разбирательства по делу о защите исключительного права на изобретение было установлено, что продукт содержит или 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, а в последствии патент на указанное изобретение был признан частично недействительным и взамен аннулированного патента был выдан новый патент с уточненной формулой, содержащей иную совокупность существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, указанные обстоятельства являются вновь открывшимися и могут служить основанием для пересмотра иного судебного акта в порядке статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В то же время, 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 11.06.2013 N 609/13 по делу № А60-17304/2011).

1. Для удобства изложения материала и его упрощения в справке далее не упоминается о полезных моделях и промышленных образцах, к которым в известной мере относится все изложенное в отношении изобретения. [↑](#footnote-ref-1)