

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СВЕДЕНИЙ ОБ ОТКРЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УРОВНЯ ТЕХНИКИ

Решения Роспатента, вынесенные по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение или полезную модель, в установленном порядке оспариваются в суде. Споры, касающиеся изобретений и полезных моделей, как правило, представляют собой судебные разбирательства, сложные для лиц, участвующих в процессе, и порой превышают разумные сроки. Тем не менее количество таких дел растет.

По каждой заявке на изобретение, поданной в Роспатент, при условии соблюдения заявителем требований законодательства, проводится экспертиза по существу, в процессе которой проверяется соответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В соответствии с названной нормой изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что оно соответствует условиям патентоспособности, Роспатент принимает решение о выдаче патента на изобретение. Таким образом, получив патент на изобретение, правообладатель получает также определенную степень гарантии в том, что данный патент не будет оспорен третьим лицом на основании сведений из уровня техники, проверенных экспертизой.

Что касается экспертизы полезной модели, то в процессе ее проведения на основании пункта 1 статьи 1390 ГК РФ соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ, не проверяется. Однако, требования к документам заявки, как на изобретение, так и на полезную модель, установленные на основании пункта 4 статьи 1374 ГК РФ, предполагают указание в описании заявки наиболее близких аналогов, представляющих собой средство того же назначения, что и рассматриваемый объект патентного права. Данное требование также позволяет правообладателю оценить риск, связанный с оспариванием его патента.

Вместе с тем, анализируя уровень техники, эксперт не может учесть сведения о технических средствах, ставших известными в результате их использования. При этом при установлении факта состоявшегося их более раннего открытого использования, названные технические средства могут быть включены в уровень техники с документально подтвержденной датой, с которой сведения о них стали общедоступными. Согласно пункту 22.3 Регламента ПМ¹ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

¹ Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ).

В палату по патентным спорам (далее – Палата) нередко подаются возражения против выдачи патентов, обоснованные тем, что существенные признаки изобретения или полезной модели, отраженные в формуле выданного патента, известны из источника информации в виде технического средства, использованного в общедоступных формах.

Такое патентование иногда преследует цель злоупотребления правом на получение охранного документа. Еще профессор А.А. Пиленко в начале прошлого века в своей работе «Право изобретателя» указывал на то, что «Протесты против выдачи привилегий на изобретение, не отвечающее новизне, вводятся в законодательство «в видах устранения случаев испрашивания привилегии со спекулятивной целью на предметы, уже употребляемые или изобретенными другими лицами»². Возражение может быть подано любым лицом, но, как правило, в Палату обращается лицо, начавшее использовать изобретение или полезную модель, соответственно, до даты их приоритета.

При подаче возражения в Палату необходимо представить документы, свидетельствующие о том, что техническое средство открыто использовалось на определенную дату, например было введено в гражданский оборот. Также необходимо доказать наличие в нем существенных признаков, отраженных в формуле оспариваемого патента. Эти доказательства оцениваются Палатой, а затем судом, в совокупности. Анализ документов для подтверждения даты включения источника информации в уровень техники, в основном, не вызывает вопросов. Наличие же в техническом средстве существенных признаков формулы оспариваемого патента подателю возражения доказать иногда нелегко, так как не всегда имеется конструкторская документация изделия. Существует мнение специалистов о необходимости проведения в таких случаях соответствующих исследований (физико-химических, материаловедческих и т.д.) непосредственно самого технического средства, например, в лабораторных условиях.

Однако правоприменительная судебная практика пошла по иному пути: ни Палата, ни суд не принимают в качестве доказательств ни отчеты о лабораторных исследованиях, ни свидетельские показания. Какие же доказательства анализируются при «открытом применении»? Чтобы ответить на этот вопрос представляется целесообразным изучение сложившейся правоприменительной практики по данному вопросу.

В качестве примера можно привести дело об отказе в удовлетворении возражения ООО «Микрон В» против выдачи патента РФ № 102014 на полезную модель «Универсальное гибкое защитное бетонное покрытие», выданного по заявке с приоритетом от 26.08.2009, установленным по дате ее подачи, на имя ООО «Спецпром 1».

С учетом даты подачи заявки, правовая база для проверки охраноспособности полезной модели по патенту РФ № 102014 включает ГК РФ и Регламент ПМ.

Патент был выдан с формулой полезной модели, состоящей из одного независимого пункта, в следующей редакции:

«Универсальное гибкое защитное бетонное покрытие, содержащее соединенные между собой замоноличенным канатом бетонные блоки, выполненные в виде двухсторонних усеченных пирамид с общим прямоугольным основанием и с меньшими вершинами, отличающееся тем, что нижняя плоскость каждого бетонного блока имеет повышенную шероховатость относительно остальной поверхности бетонного блока».

ООО «Микрон В» мотивировало несоответствие запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна» тем, что согласно договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту от 06.04.2005 (далее – договор подряда), календарному плану к договору подряда, акту о приеме выполненных работ были выполнены ремонтные работы подводного перехода магистрального газопровода Петровск-Елец через реку Куйманка и установлены бетонные маты, имеющие номер «ЕЗ61685». Для подтверждения того, что изделие имеет существенные признаки

² Пиленко А.А. Право изобретателя, М., Статут, 2001, с. 292-293.

оспариваемой полезной модели, был представлен протокол осмотра и изъятия вещественных доказательств нотариусом от 15.09.2011 (далее – протокол осмотра).

Роспатент отказал в удовлетворении возражения и ООО «Микрон В» обратилось в суд. Суд (дело № А40 – 52554/12-27-448) поддержал выводы Роспатента о том, что источники информации, содержащих общедоступные сведения об универсальном гибком защитном бетонном покрытии, в возражении представлено не было.

Протокол осмотра не является конструкторско-технической документацией, содержащей непосредственную информацию о конструктивном выполнении универсального гибкого защитного бетонного покрытия, установленного на основании договора подряда. В этой связи содержащиеся в протоколе осмотра сведения не могут быть признаны объективными, поскольку они носят оценочный характер, то есть выражают лишь частное мнение.

Более того сведения, содержащиеся в протоколе осмотра, относятся к изделию, изъятому и осмотренному 15.09.2011, т.е. спустя 6 лет после проведения ремонтных работ в 2005 году. При этом в возражении не приведено документов, подтверждающих, что именно это изъятые для осмотра изделие было уложено в ручье Куйманка в 2005 году и имеет номер «Е361685».

Для вынесения решения суд выяснил все обстоятельства, имеющие значение для дела. Хотя хотелось бы видеть в качестве свидетелей водолазов, изымающих для осмотра бетонные блоки покрытия газопровода со дна реки.

В Арбитражном суде г. Москвы оспаривалось также решение Роспатента, которым патент РФ № 55803 на полезную модель «Усиленно армированная внутренняя стеновая панель», выданный по заявке с приоритетом от 30.03.2006 на имя ЗАО Корпорация «СХолдинг» признан недействительным полностью.

Патент был выдан со следующей формулой полезной модели:

«Усиленно армированная внутренняя стеновая панель, обладающая системой армирования, отличающаяся тем, что усиление нагрузочной способности плиты обеспечивается за счет того, что система армирования является сложной и усиленной, и состоит из четырех разнотипных металлических каркасов и восьми металлических стержней».

С учетом даты подачи заявки, правовая база для проверки охранных способностей полезной модели по патенту РФ № 55803 включает Патентный закон³ и Правила ПМ⁴, нормы которых корреспондируют соответствующим нормам упомянутых выше ГК РФ и Регламента ПМ.

ОАО «100 Комбинат железобетонных изделий» обратилось с возражением в Палату, указав на отсутствие «новизны» полезной модели.

Представленные в возражении договоры поставки, счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и платежные поручения свидетельствуют в совокупности о том, что железобетонное изделие с маркировкой «В6-1» было введено в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемой полезной модели по патенту. Изделие приобреталось строительными компаниями, использовалось для строительства жилых зданий, которые уже были сданы в эксплуатацию.

Указанное железобетонное изделие изготавливалось в соответствии с рабочим чертежом альбома «Серия 111М. Жилые дома и блок-секции для повторного применения при строительстве в г. Москве и Московской области ИЖ-2-3. Внутренние стеновые

³ Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 г. № 22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003 г. (далее по тексту – Патентный закон).

⁴ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные Приказом Роспатента от 06.06.2003 г. № 83, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 30.06.2003 г., рег. № 4845 (далее по тексту – Правила ПМ).

панели наземной части для вертикального формирования» (далее – рабочий чертеж). Штмп рабочего чертежа содержит указание на изделие с маркировкой «В6-1». При этом все указанные документы содержат указание на одну и ту же «111М» серию.

При рассмотрении дела заявитель ставил под сомнение общедоступность сведений о стеновой панели В6-1, поскольку, по его мнению, совершенно ясно было, что любое лицо не могло ознакомиться с системой армирования этой панели, попросту залитой бетоном.

Очень тщательно изучал все обстоятельства дела суд и все-таки пришел к выводу о законности решения Роспатента. Суд указал в решении то, что исходя из положений подпункта (1) пункта 19.3. Правил ПМ, вывод об общедоступности системы армирования может быть сделан при соблюдении хотя бы одного из двух условий: первое, у любого лица существовала принципиальная возможность ознакомления с системой армирования; второе, сведения о системе армирования внутренней стеновой панели В6-1 могли быть законным путем сообщены любому лицу.

Сведения о системе армирования внутренней стеновой панели В6-1 должны быть законным путем сообщены любому лицу, имеющему намерение, например, купить жилье в строящемся здании. Кроме того, судом были установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что ОАО «100 КЖИ» действительно предоставляло третьим лицам такие сведения и техническую документацию.

В этой связи представленный рабочий чертеж может быть использован для установления признаков продаваемого ОАО «100 КЖИ» изделия с маркировкой «В6-1».

Сравнительный анализ показал, что внутренней стеновой панели В6-1 присущи все приведенные в формуле оспариваемой полезной модели существенные признаки, что обуславливает ее несоответствие условию патентоспособности «новизна».

Встречались в правоприменительной практике случаи, когда возражения против выдачи патента были мотивированы тем, что сам правообладатель до даты приоритета изобретения или полезной модели начинал открыто его использовать.

Такое возражение против выдачи патента РФ № 2155310 на изобретение «Газобаллонное оружие» было подано в Палату по патентным спорам в 2007 году ОАО «Концерн «Ижмаш» и ДООАО «Ижевский оружейный завод».

Патент был выдан по заявке с приоритетом от 02.11.1998, установленным по дате подачи указанной заявки, на имя ФГУП «Ижевский механический завод».

С учетом даты подачи заявки, правовая база для проверки патентоспособности изобретения включает Патентный закон и Правила ИЗ⁵. В соответствии с п.22.3 Правил ИЗ также при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Совокупность признаков изобретения по патенту РФ № 2155310 изложена в независимом пункте формулы изобретения в следующей редакции:

«1. Газобаллонное оружие, содержащее ствол с казенной частью, ствольную коробку, спусковой механизм, уплотнение и отъемный магазин, включающий корпус, резервуар с газом, клапанную систему с выходным отверстием клапана и механизм подачи пули, отличающееся тем, что отъемный магазин снабжен устройствами поджатия и открывания резервуара, при этом резервуар выполнен быстросменным.»

Возражения ОАО «Концерн «Ижмаш» и ДООАО «Ижевский оружейный завод» против выдачи названного патента мотивированы, в частности, несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктом 1 статьи 4 Патентного закона. В возражениях указывалось на известность из уровня техники сведений о пистолете МР-654К, которому присущи признаки, идентичные всем признакам оспариваемого изобретения.

⁵ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента № 82 от 17.04.1998, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 (далее по тексту – Правила ИЗ).

В подтверждение данного довода заявителями были представлены копия паспорта на пистолет МР-654К, который выпускался и реализовывался патентообладателем до даты приоритета оспариваемого изобретения. В подтверждение данного вывода заявителями были представлены копия накладной на поставку 7 штук пистолетов ЗАО «Байкал». Проанализировав перечисленные выше документы, Палата по патентам спорам пришла к выводу о том, что ими не подтверждается общедоступность сведений о пистолете до даты приоритета оспариваемого изобретения.

Решение Палаты по патентным спорам оспаривалось в суде (дело №А40-25449/08-67-254).

Арбитражный суд первой инстанции отменил вышеуказанное решение, признав паспорт на пистолет совсем иным источником информации уровня техники - печатным изданием, а также пришел к выводу о том, что датой, определяющей включение данного источника информации в уровень техники, является указанный в этом издании «1997 год».

Роспатент не согласился с решением суда, на него была подана апелляционная жалоба.

Совершенно очевидно, что паспорт на пистолет не является печатным изданием в смысле п.22.3 Правил ИЗ, а представляет собой товаросопроводительный документ.

В отличие от книг, газет, журналов и т.п. выпуск в обращение экземпляров указанного паспорта осуществляется вместе с продаваемым изделием, к которому он прилагается в качестве документа, отражающего сведения об этом изделии. В этой связи дата включения в уровень техники сведений, содержащихся в указанном паспорте, определяется датой продажи самого изделия. Помимо отнесения паспорта на пистолет к печатному изданию, суд пришел к выводу о том, что содержащаяся в нем информация включается в уровень техники с 1997 года, тогда как запись о выходных данных: «Тираж 1000. Заказ 1584-97. Типография ГП «Ижевский механический завод»» не содержит ни даты подписания в печать, ни даты выпуска его в свет. Вопреки указанию судов в паспорте нет указания на «1997 год».

Суд также пришел к выводу о том, что пистолет МР-654К был введен в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого изобретения. Однако паспорт не содержит отметок о продаже описанного в нем изделия, таких как название и адрес торговой организации, штампа магазина и подписи продавца, даты продажи изделия.

Представленная заявителем копия накладной не соответствует требованиям, установленным для данного вида документов, тогда как согласно ч.4 ст.75 АПК РФ документы, представляемые в арбитражный суд, должны соответствовать требованиям, установленным для данного вида документов. В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязательными реквизитами первичных учетных документов являются, в частности, наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи указанных лиц.

Представленная заявителем копия накладной не содержит оттисков печатей организаций поставщика и получателя, а проставленные подписи указаны без расшифровки Ф.И.О. и наименования должностей лиц, ее подписавших.

Кроме того, суды не установили обстоятельства, которые связывают указанную накладную с паспортом на пистолет МР-654К и ФГУП «Ижевский механический завод».

Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе решение суда по делу №А40-25449/08-67-254, однако, с учетом изложенного, по мнению Роспатента, оно не является законным и обоснованным.

Анализ приведенной правоприменительной практики позволяет сделать следующие выводы:

1) В случае включения в уровень техники источника информации в виде технического средства, ставшего общедоступным в результате его более раннего использования, необходимо доказать возможность ознакомления с ним любого лица. Не обязательно доказывать широкую его известность, достаточно, чтобы техническое

средство не было изъятым из оборота или ограниченным в обороте и любое лицо на законных основаниях могло ознакомиться с ним. Не принимаются в качестве относимых доказательств свидетельские показания, протоколы осмотра и материаловедческие исследования, произведенные по заказу одной из сторон, так как нет полной уверенности в их объективности.

2) Для доказательства наличия в техническом средстве соответствующих признаков и характеристик, отраженных в формуле оспариваемого патента, как правило, используется конструкторская документация в виде Технических условий, рабочих чертежей изделий. Часто используется товаросопроводительная документация, такая как технические паспорта изделий. В случаях открытого применения, например, лекарственных препаратов используют инструкции по применению, а иногда и фармакопейные статьи.

3) Документы, подтверждающие «открытое применение» технического средства должны содержать сведения, из которых однозначно можно сделать вывод о том, какая именно конструкторская, товаросопроводительная или иная документация может быть проанализирована на наличие существенных признаков оспариваемых изобретений или полезных моделей.

В заключение хочется отметить, что прежде чем начать использование изобретений и полезных моделей авторам или их правопреемникам необходимо получить на них патенты.