



2



15



25



38



10



32



59



46



51



2

Содержание

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Санкт-Петербург: долгожданный июнь 2

НАШЕ ДЕЛО – ПАТЕНТНОЕ

Самсонова Н.Н.

Целесообразность включения нескольких объектов в формулу изобретения на биотехнологические объекты 5

Станковский В.М.

Преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель 10

Боровский Д.А.

Экспертиза использования промышленного образца: дискуссионные вопросы 15

Залесов А.В.

Соотношение вопросов факта и права при определении обстоятельств использования изобретения в патентном споре 25

ВОПРОС РЕБРОМ

Джермакян В.Ю.

Когда запатентованный способ считается автоматически осуществляемым при функционировании устройства? 32

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Лучкова И.Н.

Перевод и транслитерация: есть ли сходство с самим обозначением? 38

Изменились размеры пошлин, уплачиваемых по евразийским заявкам и патентам на изобретения 45

ПАТЕНТНЫЕ СПОРЫ

Петровская Е.В.

Доказательства, используемые в патентных спорах: тенденции новейшего времени 46

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Калужский В.В.

Может ли практика Суда по интеллектуальным правам изменить процедуру рассмотрения возражений Роспатентом? 51

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЕСТИ

Трей В.В.

Аннулирование товарного знака в КНР в связи с неиспользованием 59

ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Зарегистрированы патентные поверенные Российской Федерации. 61

довал только существенные признаки.

Эксперт не обязан исследовать существенные признаки промышленного образца в том виде, как они приведены в описании в заявке на его регистрацию – он вправе и даже обязан выявлять существенные признаки самостоятельно.

Не все признаки частей изделия, которые не обозначены пунктирными линиями на изображениях в выданном патенте, могут считаться существенными признаками промышленного образца.

Вывод эксперта «изделие не содержит все существенные признаки промышленного образца» однозначно интерпретировать нельзя, но его можно истолковать на основании суждений исследовательской части заключения.

Аналоговый ряд исследуется для определения объема правовой охраны запатентованного промышленного образца через определение совокупности его существенных признаков и производимого им общего зрительного впечатления на информированного потребителя. В него включаются решения, из-

вестные из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Проведение экспертизы без учета всех материалов дела может привести к нарушению принципов объективности, всесторонности и полноты исследования. При проведении экспертизы без осмотра натурального образца спорное изделие должно быть отражено в доказательствах, которые можно достоверно датировать и связать со спорным изделием.

Список литературы

1. Боровский Д.А. *Экспертиза использования промышленного образца. Части I, II, III//Патентный поверенный. 2020. № 4, № 5, № 6.*

2. Дементьев В.Н., Рыбаков В.М., Христофоров А.А. *Новый(?) подход к правилу об эквивалентности признака//Патентный поверенный. 2016. № 3.*

3. Китайский В.Е. *Судебная экспертиза объектов промышленной собственности. М., 2017.*

Соотношение вопросов факта и права при определении обстоятельств использования изобретения в патентном споре

■ **А.В.ЗАЛЕСОВ** – канд. юрид. наук, адвокат, патентный поверенный (Москва, патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры», zalesov@azalesov.com)

В статье рассмотрено соотношение вопросов факта и права в спорах о нарушении исключительных прав на патент. В области патентного права строгое разделение вопросов права и факта обоснованно вызывает сложности. Вопрос, совершал ли ответчик определенные



действия с продуктом, обоснованно считают вопросом факта, и вопрос, использован ли каждый признак запатентованного изобретения или эквивалентный признак в продукте ответчика, принято также считать вопросом факта.

Автор рассматривает, в чем состоит вопрос права при рассмотрении вопроса об использовании изобретения. Сделан вывод о том, что разделение вопросов факта и права в патентных спорах, в частности, при определении наличия или отсутствия использования запатентованного изобретения, является неправильным и приводит к злоупотреблению патентом.



Определение, использовано ли запатентованное изобретение в конкретном материальном объекте (продукте или способе), является ключевым при разрешении

спора о нарушении исключительного патентного права. После установления данного факта и оценки иных обстоятельств (например, объема продаж контрафактного товара) судом могут быть разрешены вопросы права (решение о присуждаемых убытках или компенсации).

При рассмотрении споров юристы разделяют вопросы факта и права, противопоставляя то, что происходит в окружающем мире, случается и длится во времени, и то, что предписано правом как идеальной категорией, регулирующей поведение людей. Вопрос факта (*Quaestio facti*) – это сведения о том, что случилось, произошло в действительности относительно предмета спора. Вопрос права (*Quaestio juris*) – это установление законности требования истца в споре при принятии в качестве истин-

ных сведений вопроса факта, а также обоснование суждения о мерах по восстановлению нарушенного права согласно требованиям законодательства.

Известно, что в современном арбитражном процессе стандартным подходом судов к установлению данного обстоятельства в патентном споре является привлечение эксперта-патентоведа, так как этот вопрос требует специальных познаний. Традиционно считается, что ответ на вопрос, использовано ли запатентованное изобретение в спорном объекте, является фактом (фактическим обстоятельством). Вместе с тем при ближайшем рассмотрении данного тезиса нетрудно видеть, что эксперт, устанавливая этот факт, не только определяет технические данные объекта (то есть сведения, характеризующие спорный объект в качестве его признаков), но и сопоставляет их с признаками независимого пункта формулы изобретения согласно правилам, установленным патентным законодательством.

Признаки как описательная информация, характеризующая реальный объект, могут совпасть с признаками, определяющими техническое решение. Следовательно, изобретение будет воплощено в реальном объекте (продукте, способе), когда все признаки, характеризующие изобретение, совпадут, вернее, будут соотноситься с признаками,



характеризующими реальный объект. Поэтому эксперт выполняет не только функцию фиксации факта (например, проведя исследования или измерения и указав на выявленные фактические свойства объекта), но и его сравнение, оценку с формально-юридическим текстом формулы патента (и описания при необходимости толкования). Более того, часть вопросов эксперту (например, об эквивалентных признаках) фактически требует не только сравнения признаков объекта и формулы, но и суждения эксперта о том, почему он считает признаки эквивалентными согласно достаточно общим и неконкретным нормам применимых подзаконных актов.

Получив мнение эксперта, суд должен решить вопросы права: было ли нарушение права, и какая мера ответственности должна применяться с учетом обстоятельств нарушения (например, определить размер компенсации за нарушение исключительного права). Здесь даже для технических моментов, характеризующих запатентованное изобретение, в совокупности с другими обстоятельствами возникнет необходимость их правовой оценки как юридических фактов.

При регулировании отношений правоведа традиционно используют понятие «юридический факт», понимая под ним жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают наступление определенных последствий. Формальное правоприменение часто описывают как сопоставление диспозиции правовой нормы с фактом и соответствующий правовой вывод, например, санкция. Квалифицированное юридическое суждение о должном поведении и юридической ответственности, например, приговор суда, включа-

ет еще оценку совершенного с позиций справедливости, то есть нравственный взгляд судьи. Поэтому любое рассуждение, направленное на оценку отношений субъектов, обычно органически переплетает вопросы факта, понятие о праве и справедливости. В результате чисто технические доводы, подтверждающие некий факт, при их оценке любым субъектом в правоустанавливающем процессе часто включают и вопросы права, а иногда и нравственную оценку.

Как отмечал проф. П.Г.Виноградов, разумное мышление использует логику и нравственные ориентиры, освобождаясь от эмоциональных и эгоистических побуждений: *«Сознательное мышление нормального человека характеризуется тем, что оно разумно, то есть подчиняется мерилам логики и нравственности. Каковы бы ни были мои симпатии и желания, я должен подчиниться известным логическим правилам, когда я рассуждаю о фактах. Никакое напряжение эгоистического аппетита не превратит для меня четыре яблока в сорок и не изменит правила, что дважды два четыре. Но разумная сознательность идет глубже. Никакое напряжение эгоистических пожеланий не скроет от моего рассудка, что то, что является нежелательным для меня, нежелательно и для моего соседа, что убивать и грабить так же дурно, как быть убитым и ограбленным»*¹.

Для практической работы в области патентного права строгое разделение вопросов права и факта обоснованно вызывает сложности. Нетрудно показать, что подлежащий разрешению в суде вопрос: *«Нарушено ли исключите-*

¹ Виноградов П.Г. Очерки теории права. М.-Л., 2015. С. 11.



льное право патентообладателя рассматриваемыми действиями ответчика?», требует ответов на вопросы и факта, и права, причем некоторые из них почти смыкаются друг с другом.

Например, вопрос, совершал ли ответчик определенные действия с продуктом (продавал), обоснованно считают вопросом факта (есть документ о продаже – есть факт). Вопрос, использован ли каждый признак запатентованного изобретения или эквивалентный признак в продукте ответчика, принято также считать вопросом факта. Но для ответа на данный вопрос требуется правильно определить объем правовой охраны, а также уровень техники, а это уже определение идеальной категории – границ субъективного патентного права, что скорее относится к вопросам права. Именно поэтому, например, вопрос об эквивалентности изобретения и спорной конструкции в европейских судах считается вопросом права.

Во многих современных отечественных учебниках по теории права рационально указывают на то, что основанием для возникновения, изменения или прекращения правовых отношений служат разнообразные правовые (юридические) факты. При оценке феномена факта общепринятым считается, что факты могут быть разнообразными и некоторые из них не влияют на правоотношения. Такие факты праву безразличны. Но есть факты и жизненные обстоятельства, которые значимы в юридическом отношении. Такие жизненные обстоятельства, условия и факты в правовой теории и практике называют юридическими фактами². Можно сказать, что определение юридического факта как жизненного обстоятельства, с которым норма права (общая или индиви-

² Марченко М.Н. Теория государства и права. М.: Проспект, 2021. С. 601.

дуальная) связывает возникновение, изменение или прекращение правового отношения, а также деление юридических фактов на события и действия, является общеупотребимым в юридической науке³.

В нашем случае юридический факт «использование изобретения», совершенное без согласия патентообладателя в коммерческих целях, означает объективную сторону такого гражданско-правового деликта как нарушение патента. Данное противоправное деяние состоит в конкретных действиях нарушителя и существующих внешних для него обстоятельствах, но это факт сложносоставной, поскольку его можно разделить на ряд необходимых фактов, только при наличии совокупности которых можно констатировать факт нарушения исключительного права на изобретение, защищенное патентом.

Юридический факт нарушения исключительного права на изобретение может быть установлен, когда имели место следующие события и действия:

был выдан патент;

на момент действия патент в силе (патент не признан недействительным и была уплачена годовая пошлина);

ответчик вводил в оборот продукт (использовал изобретение);

продукт характеризуется всей совокупностью признаков независимого пункта формулы патента (в продукте использовано изобретение);

продукт ранее не вводился в оборот патентообладателем либо с его согласия (нет исчерпания прав);

ответчик не имеет права преждепользования или иных исключений (на-

³ Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. СПб: изд-во СПб. университета, 2017. С. 398.



пример, использование изобретения для научных целей).

Очевидно, что часть из описанных составных действий, в свою очередь, является составными. Некоторые из указанных фактов – это действия ответчика (продажа продукта) или зависящие от него действия (состав продукта применительно к формуле патента). Другие действия – действия патентообладателя и патентного ведомства или даже третьих лиц. Строго говоря, описанные факты – это часть объективной стороны нарушения патента, то есть то, что не затрагивает обстоятельства, связанные с отношением нарушителя к содеянному. Современная правовая наука для установления нарушения также требует наличия субъективных признаков, прежде всего вины нарушителя. Эти признаки мы здесь не рассматриваем.

В действующем российском патентном законодательстве⁴ условие, определяющее факт применения запатентованного технического решения в материальном объекте, раскрыто через относимость признаков изобретения как технического решения к материальному объекту, подпадающему под монополию. Буквально это сформулировано так, что продукт содержит, а в способе использован каждый признак независимого пункта формулы или эквивалентный признак.

Отметим, что при принятии Патентного закона РФ в 1992 г. было допущено не очень удачное терминологическое пересечение или почти совпадение двух определений для обозначения

⁴ П. 3 ст. 1358 ГК РФ: «3. 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».

разных категорий факта:

установления факта действий, нарушающих исключительное право, установления факта применения запатентованного технического решения в материальном объекте.

Обе эти фактические категории названы использованием изобретения.

Понятие «использование изобретения» как обозначение двух разных категорий переключало в аналогичные положения четвертой части ГК РФ⁵. Поэтому под использованием изобретения в законе понимается совершение действий (ввоз, продажа и т.д.) с материальным объектом (продуктом, способом), в котором, в свою очередь, также использовано изобретение. Таким образом, в законе под использованием изобретения понимаются два разных по сути обстоятельства патентного спора. Оба эти момента могут быть отнесены к вопросу факта (с учетом оговорок о неоднозначности оценки эквивалентности признаков, что находится на стыке факта и права).

Какие вопросы права можно указать в связи с использованием изобретения? Может ли несанкционированное использование запатентованного изобретения быть правомерным? Очевидно, что при наличии у ответчика права преждепользования именно такое правовое решение и должен принять суд. Возможно ли отказать патентообладателю в защите нарушенного права, например, при злоупотреблении правом? Безусловно, такой отказ в принципе возможен со ссылкой на ст. 10 ГК РФ. Что

⁵ П. 2 ст. 1358 ГК РФ: «Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение...».



если защита нарушенного права осуществляется патентообладателем с нарушением принципа эстоппель (попытка считать нарушением объект, известный из уровня техники, на отличиях от которого он настаивал в ходе экспертизы при патентовании)? Возможно ли разрешить в этом случае спор в пользу ответчика, несанкционированно использующего изобретение, которому предоставлена охрана (с учетом противоречивой позиции патентообладателя)?

Нужно отметить, что в российской практике многие из таких вопросов лежат за рамками традиционного спора по иску о нарушении исключительного патентного права. Это связано с разделением споров о нарушении патента и споров о действительности патента. Спор о нарушении патентных прав подлежит разрешению в суде. В то же время для оспаривания действительности патента законом предусмотрена обязательная досудебная административная процедура в Роспатенте (решение принимается руководителем Роспатента на основании заключения, подготовленного коллегией Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения в квазисудебном процессе).

Такая бифуркация патентного спора позволяет патентообладателю занимать различную позицию по толкованию формулы изобретения при споре о действительности патента и о нарушении того же самого патента. При ближайшем рассмотрении видно, что многие правовые вопросы использования изобретения, то есть формально – толкования формулы изобретения с учетом описания, лежат также в плоскости действительности патента, так как при определении патентоспособности происходит толкование формулы изобретения и сравнение ее с объектами из уровня техники. То есть можно говорить о соотносимости право-

мерности получения исключительного права (патентоспособности патентуемого объекта) на конкретное изобретение и мер по испрашиваемой защите исключительного права в рамках иска о нарушении патента.

Понимая, что значение конкретного признака формулы изобретения очень часто является оценочным (это бывает почти всегда, даже когда признак выражен в числовой форме, поскольку даже тогда есть погрешность оценки этого значения), можно утверждать, что объем охраны определяется договоренностью о значении признака между экспертизой и заявителем (путем коммуникации: запрос экспертизы – ответ заявителя). С учетом этого наблюдения фактом является то, что объем правовой охраны по патенту в действительности определяется не только буквальным толкованием формулы изобретения с учетом описания, но и фиксируется позицией заявителя (патентообладателя), высказываемой при оценке патентоспособности в ходе экспертизы заявки или оспаривания действительности выданного патента.

Тезис, который неоднократно утверждался в научных работах по патентному праву и вытекает из основных принципов патентного права, обеспечивающих справедливый баланс интересов патентообладателя и общества, состоит в простом утверждении: объем правовой охраны изобретения (определяемый формулой с возможностью использовать описание для толкования и позицией заявителя в коммуникации с государственной патентной экспертизой) при выдаче патента, оспаривании патента и защите патентных прав одинаковый. Никакие отклонения от этого принципа недопустимы. Любые попытки в одной процедуре (обычно оспаривания патента) толковать объем охраны



узким, а в другой (процедура нарушения) широким является нарушением баланса системы или, иными словами, классическим случаем злоупотребления патентными правами. Такие попытки должны быть признаны недопустимыми в рамках правовой процедуры. Именно в этом и состоит ключевой вопрос права при рассмотрении вопроса об использовании изобретения.

Правильно функционирующая патентная система должна четко пресекать возможности правообладателя использовать в свою пользу рассмотрение спора о нарушении и действительности патента в разных процессах, толкуя по-разному объем правовой охраны изобретения. И именно в этом состоит правовой принцип эстоппель, не допускающий противоречивого поведения стороны в судебном споре. Принцип эстоппель представляет собой принцип гражданского процесса, вытекающий из недопустимости злоупотребления процессуальными правами. Этот принцип постепенно входит в отечественную судебную практику в патентных спорах в качестве регулятора, пресекающего расширительное толкование формулы изобретения, то есть установления факта использования изобретения. Именно применение принципа эстоппель является соотнесением вопроса права с вопросом факта, где оцениваются якобы сугубо материально-технические признаки изобретения и соответствующего материального объекта, где изобретение предположительно воплощено или, как указано в законе, использовано.

Полагаем, что формально-механическое разделение вопросов факта и права в патентных спорах, в частности, при определении наличия или отсутствия использования запатентованного изобретения, неправильно и посте-

пенно будет сведено к минимуму. Правильным представляется подход, когда любые суждения в патентных спорах об использовании охраняемого изобретения получаются путем оценки результатов фактических экспертных исследований спорного объекта с соотнесением их с формулой изобретения, когда само ее толкование уже является правовой оценкой, то есть толкование должно осуществляться исходя из совокупности фактов (включая поведение патентообладателя), с позиций права и справедливости, как бы пафосно это ни звучало. Такой интегральный подход позволит минимизировать практику злоупотребления патентом, которая достаточно распространена в патентных спорах в нашей стране.

С учетом изложенного можно утверждать, что классического разделения на вопросы факта и права в патентных спорах, в частности, при определении обстоятельств использования запатентованного изобретения, объективно не существует, и эти категории оказываются в значительной степени взаимно дополняющими.

Список литературы

1. Боденхаузен Г. *Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий*. М.: Прогресс, 1977.
2. Виноградов П.Г. *Очерки теории права*. М.-Л., 2015.
3. Ворожевич А.С. *Принцип эстоппель в патентном праве: основания и практика применения*//Закон. 2020. № 4.
4. Марченко М.Н. *Теория государства и права*. М.: Проспект, 2021.
5. Поляков А.В., Тимошина Е.В. *Общая теория права*. СПб: изд-во СПб. университета, 2017.

