



## Содержание

### СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Конференция Палаты патентных поверенных. . . . . **2**

### ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Внесены изменения в закон «О патентных поверенных» . . . . . **5**

Россия присоединилась к Женевскому акту Лиссабонского соглашения . . . . . **6**

### НАШЕ ДЕЛО – ПАТЕНТНОЕ

*Мещеряков В.А.*  
Как решить проблемы, существующие в российском патентном праве? . . . . . **8**

*Залесов А.В.*  
Оценка изобретательского уровня в спорах о действительности патента и его взаимосвязь с объемом правовой охраны изобретения . . . . . **24**

*Пантелеев М.В.*  
Об оспаривании патента. . . . . **30**

### ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

*Джермакян В.Ю.*  
Проверка правомерности установления приоритета изобретения осуществляется в рамках проверки его патентоспособности. . . . . **35**

### ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

*Дорофеев С.А.*  
Судебная экспертиза объектов промышленной собственности в Российской Федерации . . . . . **41**

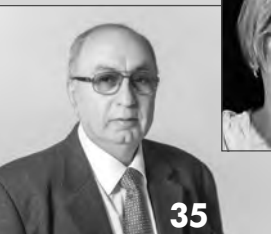
*Лысков Н.Б., Никитина И.Б., Блохина Ю.В., Лебедева Н.А.*  
Судебные споры по изобретениям, использующим эмбрионы и эмбриональные клетки человека. . . . . **48**

### ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных» . . . . . **59**

Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 3 (2021) . . . . . **68**

Зарегистрированы патентные поверенные Российской Федерации. . . . . **73**



# Оценка изобретательского уровня в спорах о действительности патента и его взаимосвязь с объемом правовой охраны изобретения

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

**Изобретение имеет изобретательский уровень, только если оно существенно отличается от ранее известных аналогов. Принцип эстоппель, не допускающий противоречивого поведения стороны в судебном споре, должен исключать ситуации, когда нарушением патента признается введение в оборот объекта, уже опубликованного до даты приоритета (то есть входящего в общественное достояние), или объекта, не имеющего существенных отличий от такого опубликованного объекта, ибо такой объект не имеет изобретательского уровня, а значит, не может быть предметом охраняемого патентом изобретения, – считает автор.**



Общество заинтересовано в научно-техническом прогрессе и эффективно внедрении новых перспективных разработок. Патентная система – это принятый

во всех странах с рыночной экономикой правовой механизм стимулирования инновационной активности.

Правильно работающая патентная система должна обеспечивать баланс

интересов патентообладателя и общества, основанный на том, что за создание и раскрытие обществу неочевидного технического решения изобретателю или его правопреемнику предоставляется строго ограниченная во времени законная монополия на изобретение, после истечения которой оно переходит в общественное достояние. Необходимо исключать выход за рамки этого общественного договора, например, не допускать расширения монополии за пределы созданного неочевидного другим технического новшества. Действия патентообладателя, выходящие за рамки, очерченные формулой изобретения или законом, необходимо рассматривать как злоупотребление патентной



монополией или патентом.

Правомерность установления патентной монополии на творческое решение технической задачи возможна только при его строгом соответствии условиям патентоспособности, в частности, единственному творческому по своей сути критерию *«изобретательский уровень»*. Опубликованные до даты приоритета изобретения незапатентованные технические решения (или объекты с истекшим сроком патента) представляют собой общественное достояние и могут свободно использоваться любыми лицами без согласия патентообладателя.

Изобретение имеет изобретательский уровень только в случае существенного отличия от ранее известных аналогов, чтобы специалист не мог указать, из какого известного источника он может взять и продемонстрировать такое отличие, такую замену. Напомним, что в законодательстве и практике до революционной и советской патентной экспертизы существовал критерий *«существенные отличия»* для оценки изобретения, название которого говорит само за себя. Можно даже сказать, что условие *«существенные отличия»* – это максимально близкий аналог условия *«изобретательский уровень»*.

Современная законодательная формулировка условия *«изобретательский уровень»* с отсылкой к фигуре специалиста, которому что-то там очевидно или не очевидно, мало что практически устанавливает. Считается, что это некий условный средний специалист как некая юридическая фикция, но это также ничего практического не дает. Именно поэтому мы так держимся за подзаконные акты, где условие *«изобретательский уровень»* толкуется более практически. Подзаконный нормативный акт разъясняет нам, например, что у объекта име-

ется изобретательский уровень, если признаки, отличающие его от близкого аналога, не известны из уровня техники для применения с достижением того же технического результата. Это и есть частный случай того, что на уровне обобщения в законе сформулировано следующим образом: *«для специалиста оно не следует с очевидностью из уровня техники»*.

Однако предложенный правилами анализ изобретательского уровня в практических ситуациях (например, через выделение отличительных признаков и их поиск в уровне техники) плох тем, что его нельзя применять универсально. Так, существуют объективные трудности в однозначном (бесспорном) указании технического результата. Сам по себе технический результат как некий эффект или свойство изобретения, достижение которого является его целью, – это часть изобретательского замысла, а не само изобретение. Изобретение представляет собой решение прикладной технической задачи путем предложения некоего объекта – способа или продукта. Поэтому изобретению (способу или продукту) присущи определенные свойства и характеристики (получаемый результат от применения изобретения) независимо от того, сформулировал ли их автор как самостоятельный технический результат. Отметим, что далеко не во всех заявках на патенты имеется четкое указание на технический результат, хотя он, конечно, присутствует в том или ином виде (как проявляемое свойство или получаемый эффект от применения изобретения).

Также спорным может быть анализ с вычленением отличительных признаков. Очевидно, что при выборе другого прототипа и отличительные признаки будут другими. Кроме того, требование



подтверждения технического результата в отношении каждого отличительного признака реализуемо для относительно простых изобретений. Очевидно, что в сложных системах технический результат обеспечивается именно совокупностью взаимосвязанных признаков, то есть он обеспечивается изобретением в целом.

Поэтому в некотором смысле первоначальный подход к оценке творческой составляющей изобретения – критерий «*существенные отличия*», использовавшийся в законодательстве Российской империи и СССР, – точнее отражал суть. Важно, чтобы новшество существенно отличалось от известного, а не было стандартным усовершенствованием, которое может предложить квалифицированный в этой области специалист.

Например, изобретательского уровня не будет у нового технического решения – устройства, предусматривающего эквивалентную замену ряда деталей, при условии, что такая эквивалентность как взаимозаменяемость известна и может считаться технически равноценной. Однако определение равноценности в технике субъективно: что равноценно для одного специалиста, не считается таковым у другого. Случаев эквивалентной замены согласно учебнику или промышленному (государственному или отраслевому) стандарту довольно мало. Обычно, обосновывая суждение об эквивалентности, мы все же ссылаемся на опыт как некое обобщенное знание конкретного специалиста.

Можно сказать, что объективная оценка изобретательского уровня (существенных отличий, эквивалентности и пр.) в общем виде невозможна, она представляет собой некую объек-

тивную неопределенность, поскольку невозможно объективно и достоверно найти все релевантные ссылки из уровня техники, как и невозможно найти того самого «*среднего специалиста*». То есть на практике, конечно, при рассмотрении заявки на патент патентное ведомство констатирует наличие или отсутствие изобретательского уровня у заявленного объекта. Наличие или отсутствие изобретательского уровня у конкретного заявленного изобретения – это не абсолютный, а относительный субъективный факт, установленный конкретным должностным лицом, исходя из имеющихся у него конкретных сведений.

Так, при составлении заявки заявитель описывает изобретение, обычно указывая на прототип из уровня техники и на предлагаемые им отличия, позволяющие достигнуть приведенного им технического результата. Подав заявку с таким обоснованием отличия своего технического решения от известного ему прототипа, заявитель как бы подтверждает наличие изобретательского уровня как существенного отличия от прототипа. Эксперт, проведя собственный патентный поиск и проанализировав полученные от заявителя в заявке и в результате собственного поиска сведения, либо соглашается с утверждением заявителя, либо констатирует, что изобретательского уровня (существенных отличий от найденного прототипа) нет, и на этом основании выносит решение об отказе в выдаче патента.

Иными словами, суждение о наличии или отсутствии изобретательского уровня – это всегда относительная субъективная экспертная оценка конкретного уполномоченного на то лица, исходя из конкретных имеющихся у него сведений и позиции заявителя (патен-



тообладателя). Можно сказать, что объективная неопределенность в оценке изобретательского уровня при рассмотрении каждого заявленного (либо оспоренного) изобретения всякий раз устраняется или разрешается соответствующим конкретным субъективным решением о выдаче или отказе в выдаче патента или признании его действительным или недействительным.

Абстрактное требование наличия изобретательского уровня, установленное в законе, уже конкретизированное в заявке заявителем (в виде отличий от предложенного им прототипа), окончательно конкретизируется экспертом, коллегией Палаты по патентным спорам или составом суда в выносимом ими решении. При этом конкретизация как акт правоприменения положения законодательства об условии патентоспособности *«изобретательский уровень»* в рассматриваемом случае происходит на основании выявленного экспертом при патентном поиске или представленного оппонентом в возражении уровня техники, то есть нескольких конкретных источников информации, раскрывающих близкие технические решения и отдельные признаки рассматриваемого технического решения. То есть факт наличия либо отсутствия изобретательского уровня у рассматриваемого объекта определяется правоприменительным органом (уполномоченным лицом), исходя из позиции заявителя (при проведении экспертизы заявки) или сторон по спору (при оспаривании выданного патента) и найденных в ходе патентного поиска или представленных в возражении конечного перечня сведений из уровня техники. Таким образом, признание наличия изобретательского уровня – это собственно признание обоснованности позиции заявителя или

патентообладателя экспертом, коллегией Палаты по патентным спорам или судом, выраженное в соответствующей процессуальной форме.

Многие исследователи отечественной патентной системы неоднократно отмечали, что проблема российской процедуры разрешения патентных споров состоит в том, что дела о нарушении патентных прав и оспаривание действительности патента рассматриваются в разных, не связанных друг с другом процессах. 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 посредством рассмотрения возражения коллегией Палаты по патентным спорам. В таком разорванном патентном процессе патентообладатель зачастую занимает различную позицию. При этом предоставление правовой охраны и оспаривание патентов (объем охраны выданного и оспоренного патента) очевидно связаны с порядком защиты прав, вытекающих из патента, при его нарушении.

Тезис, прямо вытекающий из основных принципов патентного права, обеспечивающих справедливый баланс интересов, следующий: объем правовой охраны изобретения (определяемый формулой с возможностью использовать описание для толкования) при выдаче патента, оспаривании патента и защите патентных прав одинаков. Любые попытки в одной процедуре (обычно оспаривания патента) толковать объем охраны узким, а в другой (процедура нарушения) широким являются классическим случаем злоупотребления патентными правами и должны быть недопустимыми. Таким образом,



объем охраны изобретения должен быть одинаковым как при рассмотрении спора о патентоспособности, так и при защите патентного права от нарушения. Это спор об охране и защите одного и того же изобретения.

Возвращаясь к высказанному тезису о том, что патентоспособность изобретения и особенно его соответствие условию «*изобретательский уровень*» – это относительное суждение эксперта или суда, исходя из представленных конкретных ссылок и позиций сторон, становится очевидным, что позиция заявителя/патентообладателя – это часть такого суждения. Когда суждение о патентоспособности сформировано и имеет юридическую силу (например, решение Роспатента о выдаче патента с конкретной формулой и отчетом о поиске или вступившее в законную силу решение суда, рассмотревшего спор о действительности патента с изучением конкретных ссылок), это становится юридическим фактом. Данное суждение обязательно для участвующей стороны, которой всегда является заявитель/патентообладатель.

Таким образом, например, получив патент с конкретной им самим предложенной формулой и перечнем проанализированных экспертизой ссылок, патентообладатель выражает свое согласие с тем, что запатентованный им объект отличается (новизна) и существенно отличается (*изобретательский уровень*) от каждой из указанных в отчете ФИПС о поиске ссылок. Иначе патент не был бы выдан. Это конкретизация условия «*изобретательский уровень*» волей заявителя. При этом согласие заявителя (который становится патентообладателем) с мнением эксперта выражается уже самим фактом принятия решения о выдаче (и действием – уплатой по-

шлины за выдачу патента на основании такого решения о выдаче патента).

Принцип правильно работающей патентной системы должен исключать ситуации, когда нарушением признается введение в оборот объекта, уже опубликованного до даты приоритета патента (то есть входящего в общественное достояние), или объекта, не имеющего существенных отличий от такого ранее опубликованного объекта. Иными словами, не может быть признан подпадающим под объем охраны патента объект, который не имеет существенных отличий, то есть очевидным образом следует для специалиста из уровня техники, ибо такой объект не имеет изобретательского уровня, а значит, не может быть предметом охраняемого изобретения.

Данный общий принцип патентной системы, отделяющий общественное достояние (то, что не запатентовано) от патентной монополии, конкретизируется в индивидуальном патентном споре с учетом найденного уровня техники и позиций сторон так, как мы подробно показали процесс вынесения решения по применению условий патентоспособности «*изобретательский уровень*» выше. Таким образом, признание изобретательского уровня – это утвержденная правоприменительным органом (Роспатент, суд) позиция патентообладателя об этом (ибо патентообладатель отстаивает это) в конкретных рассмотренных фактических обстоятельствах (рассмотренные источники из уровня техники).

Принцип эстоппель, не допускающий противоречивого поведения стороны в судебном споре, не позволяет патентообладателю утверждать нарушение в отношении объекта, не имеющего существенных отличий от ранее опу-



бликованного объекта, если патентообладатель согласен с тем, что за счет каких-то существенных отличий он добился неочевидного решения. Например, не может быть расширительного толкования объема охраны через эквиваленты ряда признаков, если патентообладатель считает, что именно эти отличительные признаки и обеспечивают существенное отличие, которое не очевидно другим специалистам (так как оно не известно в связи с достигаемым техническим результатом).

Если заявитель в ходе экспертизы существа заявленного изобретения в патентном ведомстве активно выражал свою позицию по отделению своего изобретения от уровня техники (например, в ответе на запрос экспертизы), то она также должна считаться его позицией по объему правовой охраны не только в момент экспертизы, но и в последующем, а именно во всех спорах о нарушении исключительного права на запатентованное изобретение в течение всего срока действия патента. Например, в своем ответе заявитель объяснил эксперту, что определенный отличительный признак не присущ противопоставленному техническому решению из уровня техники или что у него в изобретении достигается иной технический результат. Такие заявления будущего патентообладателя очевидно ограничивают его в возможности утверждать впоследствии обратное (что признак присущ какому-то изделию конкурента или что признаки изделия конкурента и запатентованного изобретения эквиваленты, так как известны в данной области техники, достигают одинакового технического результата и, следовательно, взаимозаменяемы).

Таким образом, в условиях раздельного рассмотрения споров о действи-

тельности и нарушении патента, когда встречный иск о недействительности патента процессуально не допускается, установление факта нарушения исключительного права по патенту (так называемое толкование формулы) всегда должно учитывать конкретный контекст состоявшейся ранее оценки новизны и изобретательского уровня объекта. То есть суд в деле о нарушении должен учитывать и рассматривать в качестве относимых доказательств содержание заключения по результатам экспертизы заявки, по которой был выдан патент, состоявшиеся решения Роспатента и судебные акты Суда по интеллектуальным правам и Верховного суда Российской Федерации по спору о его действительности.

Только так можно обеспечить корректную работу патентной системы по недопущению расширительного толкования объема патентной монополии, претендующей на определение того, что в нее не входит и не может входить. Таким незаконным расширением субъективного права патентообладателя, в частности, будет включение в объем монополии любых технических решений, не имеющих изобретательского уровня, поскольку они не имеют существенных отличий от решений, которые уже являются частью общественного достояния по праву и справедливости, а значит, каждый член общества имеет право их использовать, не вторгаясь в пределы законной патентной монополии.

### Список литературы

1. Боденхаузен Г. *Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий*. М.: Прогресс, 1977.
2. Ворожевич А.С. *Принцип эстоппе*





ля в патентном праве: основания и практика применения//Закон. 2020. № 4.

3. Гегель Г. Философия права. М.: Мир книги, 2007.

4. Катков В.Д. О привилегиях (па-

тентах) на промышленные изобретения. Харьков, 1902.

5. Пиленко А.А. Очерк истории русского законодательства о привилегиях на изобретения. М., 1900.

## Об оспаривании патента

■ М.В.ПАНТЕЛЕЕВ (Москва, mstislav.panteleev@yandex.ru)

**В статье рассматриваются вопросы, связанные с возражениями против выдачи патента, во многом схожие в ЕАПВ и Роспатенте. Затронута возможность внесения изменений в процедуру рассмотрения таких возражений.**



**Н**есоответствие условиям патентоспособности изобретения, на которое выдан патент, может служить основанием для его аннулирования. Проанализируем

особенности рассмотрения возражения против выдачи патента, основанного на этом положении.

**Условие патентоспособности «промышленная применимость».** Напомним содержание этого условия согласно Правилам составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве:

а) наличие в материалах заявки указания на назначение изобретения;

б) наличие в материалах заявки или предшествующем уровне техники све-

дений о средствах и методах, позволяющих осуществить изобретение согласно формуле изобретения с достижением ожидаемого технического результата;

в) наличие в формуле изобретения всех признаков, необходимых для достижения этого результата.

**Относительно подпункта а).** Отсутствие в материалах заявки прямого указания на назначение изобретения маловероятно, но если все-таки это имело место, такой недостаток можно легко исправить на этапе формальной экспертизы, если позволяют материалы заявки. В общем данное обстоятельство нельзя отнести к основаниям для аннулирования патента, если содержание описания позволяет сформулировать указание на назначение изобретения.

**Относительно подпункта б).** Указание в возражении против выдачи патента на то, что ни в материалах заявки, ни в предшествующем уровне техники нет сведений, позволяющих осуществить

