



ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПАТЕНТОВАННОГО СПОСОБА

Д.А. Боровский



Введение



Использованием изобретения считается, в частности (п. 2 ст. 1358 ГК РФ):

- ▶ **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 или полезная модель;
- ▶ **2)** совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путём использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
- ▶ **3)** совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
- ▶ **4)** совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определённому назначению;
- ▶ **5)** осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путём применения этого способа.

Использованием изобретения считается, в частности (п. 2 ст. 1358 ГК РФ):

- ▶ 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 или полезная модель;
- ▶ **2) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путём использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;**
- ▶ **3) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;**
- ▶ 4) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определённому назначению;
- ▶ **5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путём применения этого способа.**

Использованием изобретения считается, в частности (п. 2 ст. 1358 ГК РФ):

- ▶ **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 или полезная модель;**
- ▶ **2) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.** Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путём использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
- ▶ **3) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;**
- ▶ **4) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определённому назначению;**
- ▶ **5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путём применения этого способа.**



**Косвенное установление
использования способа
по продукту**





П. 3 ст. 1358 ГК РФ

Изобретение признаётся **использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован** каждый признак изобретения, приведённый 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.



Толкование формулы изобретения на способ





П. 3 ст. 1358 ГК РФ:

При установлении использования изобретения или полезной модели **толкование формулы** осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 Кодекса – то есть с использованием **формулы и чертежей**.



Признаки способа

- ▶ родовое понятие, отражающее **назначение** (в названии);
- ▶ наличие **действия** или совокупности действий;
- ▶ **порядок выполнения действий** во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т. п.);
- ▶ **условия осуществления действий**; режим; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.



**«Использование»,
«осуществление», «применение» –
в чём разница**





Подп. 5 п. 2 ст. 1358 ГК РФ:

Использованием изобретения или полезной модели считается, в частности...

осуществление способа, в котором

используется изобретение, в том числе путём

применения этого способа.



Подп. 5 п. 2 ст. 1358 ГК РФ:

Использованием изобретения или полезной модели считается, **в частности...**
осуществление способа, в котором используется изобретение, **в том числе** путём применения этого способа.



Частное и общее

- ▶ **Применение** способа является частным случаем его **осуществления**.
- ▶ **Осуществление** способа является частным случаем **использования** изобретения.



Применение способа

Имеется в виду «**применение способа по определённой назначению**» (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).

Применение способа

П. 2 ст. 1358 ГК РФ: Использование изобретения считается, в частности:

- 4) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде **применения продукта по определённому назначению**;
- 5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путём **применения этого способа**.

Использование изобретения

- ▶ Подп. **5** п. 2 ст. 1358: «**Использованием изобретения**... считается... осуществление способа, в котором **используется изобретение**».
- ▶ Подп. **1** определяет **использование изобретения** или полезной модели через действия с продуктом, в котором **использованы изобретение** или полезная модель,
- ▶ Аналогично и подп. **2-4**, которые ссылаются на подп. 1.



Как выйти из порочного круга

- ▶ В первом случае «использование» - определённые действия с продуктом или способом (**п. 2** ст. 1358 ГК РФ).
- ▶ Во втором случае «использование» - использование признаков изобретения или эквивалентных признаков (**п. 3** ст. 1358 ГК РФ).

Как избежать тавтологии

- Во втором случае заменить «использование» на «**воплощение**» или «**реализацию**».

или

- Во втором случае вставить ссылку на п. 3 ст. 1358. Подп. 5 п. 2 мог бы выглядеть так: «5) осуществление способа, в котором изобретение используется **согласно п. 3 настоящей статьи**, в том числе путём применения этого способа».



**Установление использования
изобретения на способ по
продукту, полученному
непосредственно
запатентованным способом**





Подп. 2 п. 2 ст. 1358 ГК РФ

Использованием изобретения считается, в частности: ...

- 2) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.
- Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное.



Подп. 2 п. 2 ст. 1358 ГК РФ

Использованием изобретения считается, в частности: ...

- 2) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом (**общий случай**).
- Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное (**частный случай**).



Общий случай подп. 2

- ▶ Продукт, получаемый запатентованным способом, может быть как новым, так и ранее известным.
- ▶ Способ необходимо реконструировать по «следам», которые он оставил в полученном продукте.
- ▶ Надо убедиться, что при получении продукта с неизбежностью был использован каждый признак способа.
- ▶ Слово «непосредственно» в этой норме исключает применение правила эквивалентов.



Частный случай подп. 2

- Если продукт, получаемый запатентованным способом, является **НОВЫМ**, идентичный продукт считается полученным путём использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное.



Частный случай подп. 2

Необходимо и достаточно установить три обстоятельства:

- ▶ Продукт, получаемый запатентованным способом, является **НОВЫМ**.
- ▶ Исследуемый продукт **идентичен** продукту, получаемому запатентованным способом.
- ▶ Нет доказательств, что исследуемый продукт получен **иным** способом.



Частный случай подп. 2

- ▶ При сопоставлении продуктов на идентичность правило эквивалентов не применяется.
- ▶ При сопоставлении способа, которым получил свой продукт предполагаемый нарушитель, с запатентованным способом, правило эквивалентов применяется.



**Установление использования
изобретения на способ
по устройству, при
функционировании которого в
соответствии с его
назначением автоматически
осуществляется
запатентованный способ**

Подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ

Использованием изобретения считается, в частности:

- ▶ 3) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением **автоматически** осуществляется **запатентованный** способ.



Что означает «автоматически»

- ▶ При выполнении своего назначения устройство **с неизбежностью** осуществит запатентованный способ.
- ▶ Это возможно не только, когда устройство является **автоматом**, но и в **других** случаях.



Ограничение применения правила эквивалентов

- Указание на осуществление именно «**запатентованного способа**» позволяет предположить, что к данной ситуации не относятся способы, использование которых устанавливается с учётом эквивалентных признаков.
- Ситуация аналогична подп. 2, где идёт речь о «продукте, полученном непосредственно запатентованным способом».



**Установление использования
запатентованного способа по
осуществлению способа**





Подп. 5 п. 2 ст. 1358 ГК РФ

Использованием изобретения считается, в частности:

- 5) осуществление способа, в котором используется изобретение...
- Установление использования признаков может проходить как прямым, так и косвенным путем.



**Установление использования
изобретения на применение
способа по определённому
назначению**



Подп. 5 п. 2 ст. 1358 ГК РФ

Использованием изобретения считается, в частности:

- 5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путём применения этого способа.
- Под «применением» следует понимать применение способа **по определённомu назначению**, которое охраняется как особая форма изобретения (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).



Специфика установления использования изобретения на применение

- ▶ Не признаётся эквивалентной замена единственного отличительного признака, обусловившего признание патентоспособности изобретения.
- ▶ Таким признаком в формуле «на применение» является **назначение** изобретения.



О полезной модели на способ



Происхождение полезных моделей на способ

- Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 № 252-ФЗ лица, зарегистрированные на территории Крыма, владеющие украинскими патентами, смогли получить их признание в России по ускоренной и упрощённой процедуре, без проведения экспертизы по существу.
- Закон Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» предусматривает возможность выдачи полезной модели не только на разные виды продуктов, но и на способ.
- В результате в российском реестре появились полезные модели на способ.

Установление использования способа по патенту на полезную модель

- ▶ Следует применять положение **п. 3 ст. 1358** ГК РФ об использовании изобретения в способе, но **без правила эквивалентов**:
- ▶ Полезная модель признаётся использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведённый в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.



ВЫВОДЫ



Специфика экспертизы использования запатентованного способа

- ▶ Возможность установления использования:
 - 1) **прямым** путём - сопоставление осуществляемого способа с запатентованным;
 - 2) **косвенным** путём – (а) по продукту, полученному в результате осуществления способа, и (б) по устройству, автоматически осуществляющему способ.
- ▶ **Ограничения** применения правила **эквивалентов**.

Правило эквивалентов не применяется:

- ▶ когда использование запатентованного способа устанавливается по продукту, полученному непосредственно этим способом;
- ▶ когда использование запатентованного способа устанавливается по идентичному продукту, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, – при установлении идентичности продуктов;
- ▶ когда использование запатентованного способа устанавливается по устройству, при функционировании которого осуществляется этот способ;
- ▶ когда устанавливается использование изобретения «на применение» – при замене назначения способа;
- ▶ когда способ охраняется патентом на полезную модель.



ООО «ПатентВолгаСервис»

- + 7 845 251 09 07, + 7 845 251 24 14
 - patentvolga@mail.ru
 - www.patentvolga.com
- 