

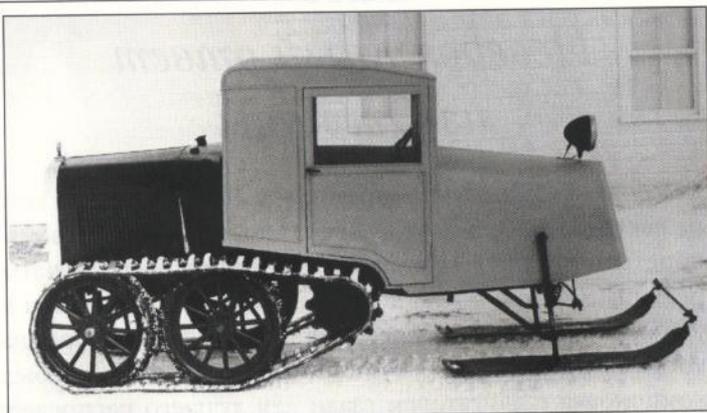
**ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ – 2021**  
на тему: «Интеллектуальная  
собственность: теория и  
практика»

23-25 июня 2021 года

**Станковский Виктор Михайлович,**  
Партнер, патентный поверенный  
**Ярослава Горбунова,** старший юрист  
Городисский и Партнеры (Санкт-  
Петербург)

# **МЕДИАЦИЯ КАК УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТЕНТА НА СТАДИИ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

**GORODISSKY**



Этот снегоход, построенный в 1936 году, был продан Аббе Жерару Компту из общины Л'Анфан-Жезю Д'Эли. В 1939 году он перешел в руки Аббе Леандра Буаклера из общины Сент-Мари Д'Эли за 275 долларов. Тремя годами позже он снова был продан за 75 долларов Жоржу Морину из городка Мельбурн в провинции Квебек и оставался в его владении вплоть до 1950 года. Снегоход несколько раз менял владельцев до тех пор, пока Жерар Виньё не передал его в 1969 году фонду Жозефа-Армана Бомбардьё. В настоящий момент этот снегоход является частью экспозиции музея в Валькуре.

Работая над снегоходом, Арман готовил бумаги и чертежи для регистрации патента на свое изобретение. Он хорошо разбирался в коммерческих и промышленных правилах и практиках, чтобы понимать, что только патент даст ему возможность получить прибыль от десяти лет каторжного труда. Его патентная заявка была подана и зарегистрирована в Оттаве 21 декабря 1936 года.

Не дожидаясь ответа, зимой 1936–1937 года Арман начал производство В7. Он продал восемь снегоходов, что дало ему возможность отложить средства на создание как минимум двадцати пяти новых снегоходов следующей зимой.

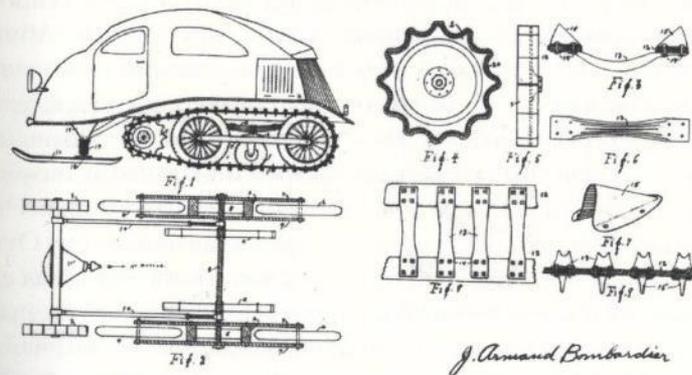
## ОТВЕТ ИЗ ОТТАВЫ

29 июня 1937 года пришло письмо из Оттавы. Его заявка на патент была принята, и изобретение принадлежало теперь ему одному. Читая заключение патентного бюро, Арманд ликовал. Специалисты и ведущие инженеры подтвердили ценность его работы. Он еще никогда не был так счастлив. Наконец он почувствовал вкус успеха. Он не просто создал специализированное транспортное средство для передвижения по снегу, он стал первым, кто это изобрел.

Арман читал и перечитывал письмо с печатью компании Capital Appraisal Co. из Онтарио, которая занималась проверкой его заявки на патент. Все было здесь, в несколько

### *Изобретения Армана продолжают служить*

Изобретения Армана — зубчатые колеса в резиновой оправе, гусеницы из двух резиновых полос со стальными поперечинами, гибкая подвеска с параллельными балками — до сих пор используются в снегоходах производства BRP. Изобретенные им машины сделали возможным перемещение по снегу, а также по мягким и заболоченным почвам.



# НА ОСНОВАНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ О СПОРАХ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ ...

---

Пункт 33 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»:

“... судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязанности его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения...”

# ... СФОРМИРОВАЛАСЬ НЕОЖИДАННАЯ ПРАКТИКА

---

- СИП-688/2016, СИП-32/2018, СИП-280/2019 и др.
  - Положения пункта 33 Постановления ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 применяются судом при рассмотрении споров в отношении **патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы**
  - Самостоятельным основанием может служить то, что третье лицо не заинтересовано в признании недействительным оспариваемого патента. При этом суд не исследует доводы заявления и отзыва Роспатента по существу спора

- 
- Примирение между заявителем и третьим лицом при рассмотрении дела в Суде по интеллектуальным правам возможно без участия Роспатента в таком соглашении. Соглашение о примирении сторон может быть достигнуто с применением процедуры медиации;
  - Роспатент не является участником соглашения о примирении сторон. Сохраняет свою позицию о законности вынесенного им Решения;

- 
- Суд по интеллектуальным правам признает решение Роспатента незаконным, отправляет на новое рассмотрение в Роспатент, в котором лицо, подавшее возражение, его отзывает по условиям соглашения о примирении сторон;
  - Заключение соглашения о примирении сторон не гарантирует сохранения действительности патента при повторном обращении в Роспатент по тем же основаниям другим лицом.

# НАСКОЛЬКО ЭТО ОПРАВДАНО?

---

- Патентообладатель и лицо, подавшее возражение, договорились и имеют экономический интерес в сохранении данного патента.
- Патент, не соответствующий условиям патентоспособности, сохраняет свое действие. Законное решение Роспатента отменено.



# НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МЕДИАЦИИ КАК ПРОЦЕССЕ

---

- Участвуют стороны спора (не обязательно все)
- При посредничестве медиатора
- Могут рассматриваться все взаимосвязанные споры, которые есть между сторонами
- Конфиденциальность
- Регистрационный/ организационный, медиативный/ гонорарный сборы и иные издержки
- Формат встреч (онлайн/ оффлайн, совместные/ в индивидуальном порядке)
- 2 месяца (срок отложения)

## Всегда ли следует сохранять действие патента?

- **В.М.СТАНКОВСКИЙ** – патентный поверенный, партнер, директор филиала ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры» (Санкт-Петербург, StankovskyV@gorodissky.com)
- **Я.А.ГОРБУНОВА** – патентный поверенный, старший юрист фирмы (Санкт-Петербург, GorbunovaY@gorodissky.com)

**Оправдана ли практика примирения патентообладателя и его оппонента с целью сохранения действия патента на техническое решение, не соответствующее условиям патентоспособности? Этот вопрос рассматривают авторы статьи.**



В течение последних лет сложилась весьма спорная, на наш взгляд, судебная практика по делам об оспаривании решений Роспатента о признании не-

действительной выдачи патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы в связи с их несоответствием условиям патентоспособности. Нередко в ходе оспаривания в Суде по интеллектуальным правам такого решения Роспатента в результате медиации между патентообладателем оспоренного патента и лицом, подавшим возражение в Роспатент, за-

ключается так называемое соглашение об урегулировании спора. В соответствии с ним лицо, подавшее возражение в Роспатент, или признает соответствие оспариваемо-



го объекта патентного права условиям патентоспособности, или берет на себя обязательства отозвать возражение.

Такое соглашение не является мировым. Дело в том, что участвующие в нем лица в судебном процессе являются заявителем и третьим лицом соответственно. Роспатент же, который в таких спорах выступает в качестве заинтересованного лица (ответчика), за-

**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**

## **ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнёры»**

 +7 (812) 327-50-56

 +7 (812) 324-74-65

 [spb@gorodissky.com](mailto:spb@gorodissky.com)

 Санкт-Петербург  
Каменноостровский пр, д. 1-3

 [www.gorodissky.com](http://www.gorodissky.com)

© ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнёры», 2021