

Санкт-петербургские
Коллегиальные чтения 2022



Станковский Виктор Михайлович
Патентный поверенный
(рег. № 257)
ООО «Юридическая фирма
Городисский и партнеры»

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В ПАТЕНТЫ НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

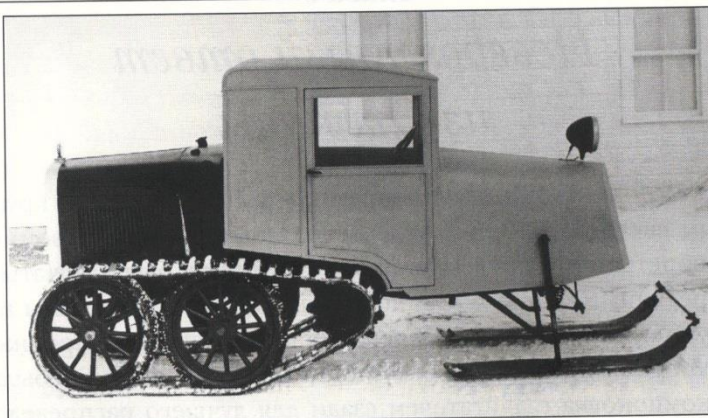
GORODISSKY

СТАТЬЯ 1225. ОХРАНЯЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (**интеллектуальной собственностью**), являются:

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 7) изобретения;**
- 8) полезные модели;**
- 9) промышленные образцы;**
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 14.1) географические указания
- 15) наименования мест происхождения товаров;
- 16) коммерческие обозначения.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ Определение ВС от 06.11.2015 № 84-ЛГ15-12



Этот снегоход, построенный в 1936 году, был продан Аббе Жерару Комптуа 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. Три года спустя 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 Винье не передал его в 1969 году фонду Жозефа-Армана Бомбардье. 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.

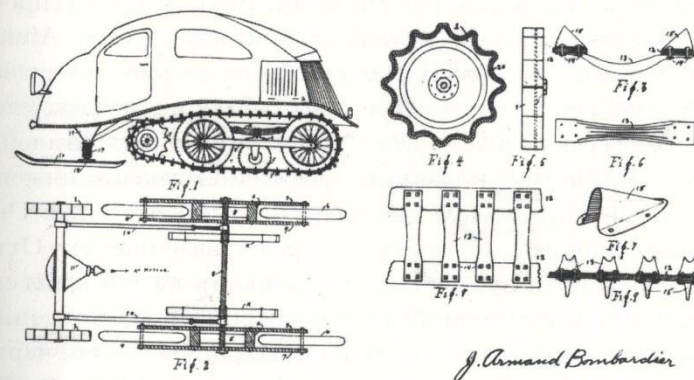
ОТВЕТ ИЗ ОТТАВЫ

29 июня 1937 года пришло письмо из Оттавы. Его заявка на патент была принята, и изобретение принадлежало теперь ему одному. Читая заключение патентного бюро, Арман 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 нескольких

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.

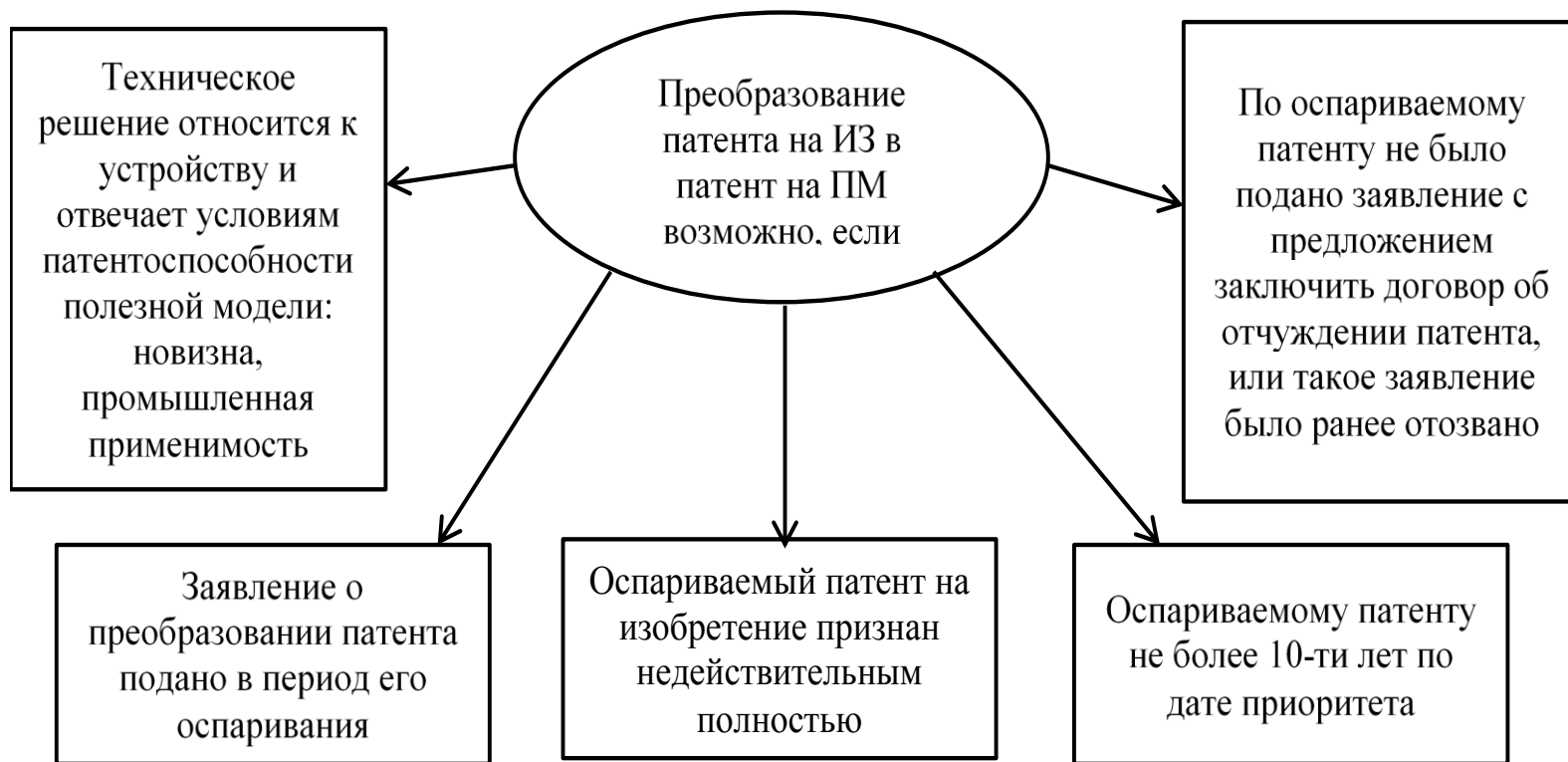


ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА 72. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

- Введена в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ)
- Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ
Изменения вступили в силу с 1 октября 2014 г.
и с 1 января 2015 г.
- Статья 1398 Признание недействительными патентов на ИЗ, ПМ, ПО
- п. 3 Преобразования патентов на ИЗ в ПМ

Условия для преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель.



ПРАВИЛА ППС ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 644/261

40. **В рамках рассмотрения спора** правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов: о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1398 ГК РФ

36. В рамках рассмотрения спора стороны спора вправе: подавать ходатайства, в том числе предусмотренные пунктами 39 и 40 настоящих Правил, **до оглашения вывода коллегии** по результатам рассмотрения спора;

39. Дата заседания коллегии также может быть **перенесена не более чем на 2 месяца** в случае представления ходатайств, предусмотренных пунктами 39 и 40 настоящих Правил.

Ходатайство о преобразовании подразумевает оплату пошлины в размере **2500 руб. (п. 1.29 Положения о Пошлинах)**.

ГОСТ 2.101-2016 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ЕДИНАЯ СИСТЕМА
КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЕСКД. ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ
(РАНЕЕ ГОСТ 2.101-68)

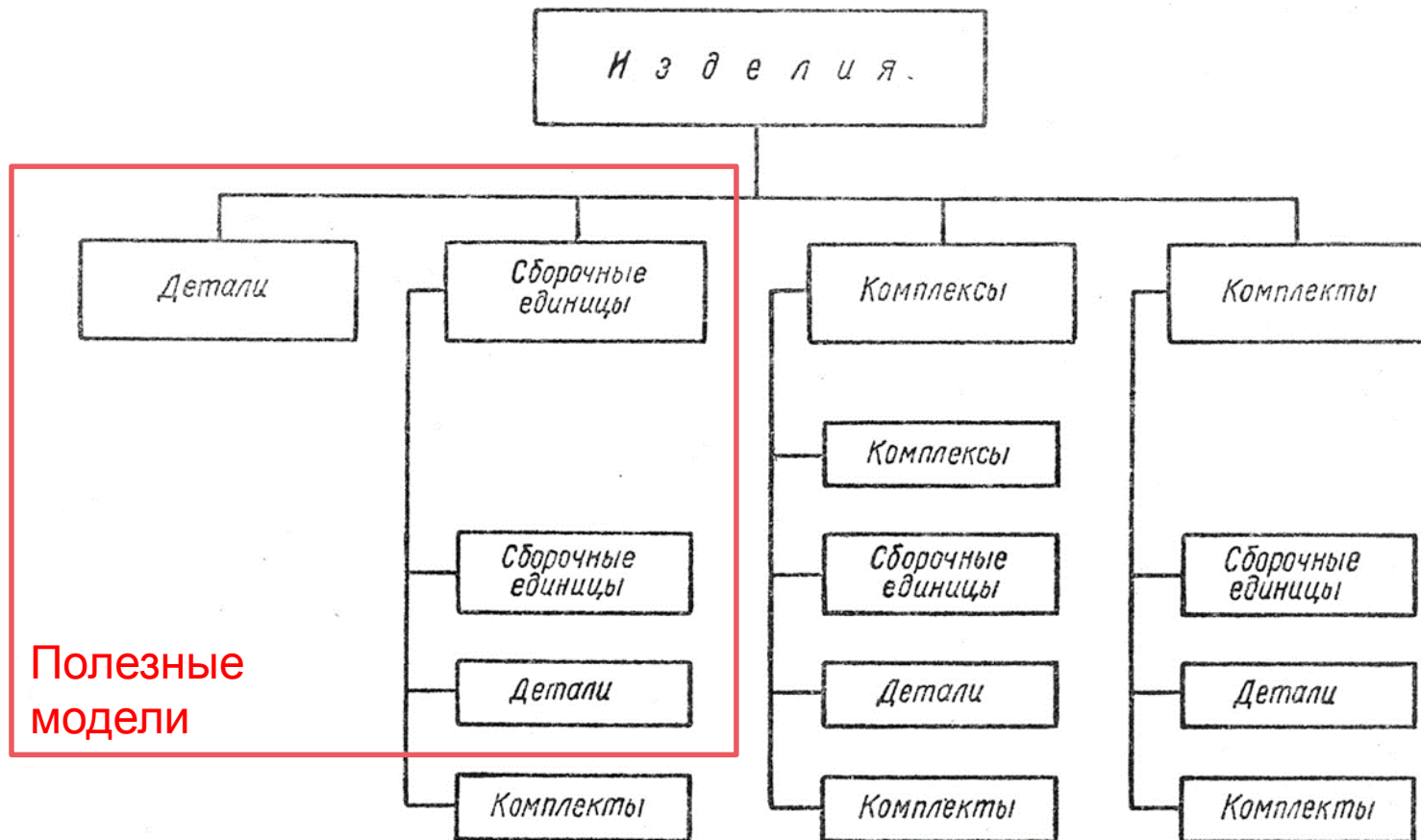


Рис. I.1. Виды изделий и их структура

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ.

36. В разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- к продуктам относятся, в частности, устройства, комплексы, комплекты, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, генетические и белковые конструкции;
- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);
- к комплексу относятся два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций, например производственные линии, электрические и компьютерные сети, корабли;
- к комплекту относятся два и более изделия, не соединенных сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение;

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ. ТРЕБОВАНИЯ.

36. При раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила:

1. для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:
 - наличие **одной** детали, ее форма, конструктивное выполнение;
 - наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), **соединенных между собой сборочными операциями**, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);
 - конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризующее наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;
 - параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;
 - материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;
 - среда, выполняющая функцию части устройства;
 2. **признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии;**
 3. при характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации);
 4. не следует использовать для характеристики устройства признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения
-

СТАТЬЯ 1350. УСЛОВИЯ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. В качестве изобретения охраняется **техническое решение** в любой области, относящееся **к продукту** (в частности, устройству, веществу ...) **или способу** (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), **в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (новое)**.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если **оно** является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

2. 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.

СТАТЬЯ 1351. УСЛОВИЯ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

1. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.
2. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.
3. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

ПЕРИОД ОСПАРИВАНИЯ ПАТЕНТА

Постановление президиума СИП от 23.05.2016 по делу № СИП-597/2015 – одному из первых судебных дел по данному вопросу – было указано:

«Довод заявителя о нарушении Роспатентом положений пункта 3 статьи 1398 ГК РФ и абзаца первого пункта 4.9 Правил № 56 права Свищева А. А. на преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель был рассмотрен судом первой инстанции и правомерно отклонен, так как с таким заявлением Свищев А.А. в Роспатент до вынесения оспариваемого решения не обращался. Как указывает сам заявитель, с таким заявлением он обратился только после вынесения обжалуемого решения – 18.03.2016. Вместе с тем, по смыслу пункта 3 статьи 1398 ГК РФ с заявлением о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель заявитель может обратиться в период оспаривания патента в административном порядке».

УСТРОЙСТВО, НЕ УСТРОЙСТВО

Возражение против выдачи патента на изобретение № 2688822 «Горный комбайн»: «Административный орган полагает несостоятельным довод заявителя о ненадлежащем рассмотрении ходатайства заявителя от **11.09.2020** о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель. Названное ходатайство заявителя было представлено в ходе заседания коллегии 11.09.2020 и разрешено коллегией в данном заседании. Было установлено, что решение по патенту № 2688822 **не относится к устройству**».

Решением **СИП 52/2021** дело вернулось на повторное рассмотрение в Роспатент, усмотрев нарушение процедуры рассмотрения ходатайства: «...названное ходатайство было оставлено без удовлетворения, причины отклонения ходатайства в тексте протокола не приведены. В тексте оспариваемого решения мотивы отказа в удовлетворении ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель также отсутствуют».

Решением Роспатента от **17.12.2021** патент Российской Федерации на изобретение № 2688822 признан недействительным полностью.

НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ (ДЕЛО № СИП-337/2021)

Патент ИЗ 2599243	Проект формулы на полезную модель
Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций, преимущественно балконов и лоджий, состоящая из отдельных блоков (модулей), каждый из которых содержит каркас рамы, выполненный из металлических боковых профильных стоек с соединенными встык с ними нижнего и верхнего профильных импостов, заполненных листовым материалом, закрепленным посредством упругого уплотнения и штапика, причем в пазах профилей боковых стоек и импостов размещены уплотнения из упругого материала, профиль которых соответствует профилю соответствующего паза, <i>отличающаяся тем,</i> что система выполнена из модулей заводской сборки, причем каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей.	Светопрозрачный модуль заводской сборки для остекления строительных конструкций, преимущественно балконов и лоджий, содержащий каркас рамы, выполненный из металлических боковых профильных стоек с соединенными встык с ними нижнего и верхнего профильных импостов, заполненный прозрачным листовым материалом, закрепленным посредством упругого уплотнения и штапика, причем в пазах профилей боковых стоек и импостов размещены уплотнения из упругого материала, профиль которых соответствует профилю соответствующего паза, <i>отличающийся тем,</i> что модуль снабжен дополнительным усилителем, прикрепленным к его боковой стенке.

ПОПЫТКИ УЛУЧШИТЬ ФОРМУЛУ ПМ И УТОЧНИТЬ ТЕХ. РЕЗУЛЬТАТ

Патент РФ № 2599243 СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Решение СИП от 26.08.2021 г. по делу № СИП-337/2021 и Постановление СИП от 18.11.2021 г. по тому же делу на указанное решение СИП от 26.08.2021 г.

Рассмотрев уточненную патентообладателем формулу полезной модели Роспатент счел, что она не может быть принята, поскольку **содержит признак «дополнительный усилитель», который отсутствует в спорном патенте, а уточненный результат**, заключающийся в уменьшении массы конструкции светопрозрачного модуля при сохранении ее стойкости к воздействию атмосферных нагрузок, также не подтвержден описанием спорного изобретения и явным образом из него не следует, таким образом Роспатент признал **представленные уточнения изменяющими сущность технического решения и пришел к выводу о невозможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель с предложенной патентообладателем формулой.**

УДАЧНЫЙ ОПЫТ

Бюллетень Изобретения, Полезные модели № 7 от 10 марта 2022 г. были опубликованы первые три Извещения о преобразовании патентов на изобретения в патенты на полезные модели, осуществленные по итогам рассмотрения соответствующих Ходатайств в ходе разбирательств в Палате по патентным спорам:

решения Роспатента по возражениям против выдачи патентов на изобретения №№

2627341,

2627339,

2651667.

ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ...

ПМ 209275	ИЗ 2651667
Горный комбайн, включающий механизм передвижения, по меньшей мере один исполнительный орган, отличающийся тем, что ось вращения исполнительного органа направлена вдоль движения комбайна на забой, исполнительный орган содержит по меньшей мере одну режущую головку с приводом, закрепленную на рукояти так, что ось вращения головки направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа, а режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой	Горный комбайн, включающий механизм передвижения, по меньшей мере один исполнительный орган, отличающийся тем, что ось вращения исполнительного органа направлена вдоль движения комбайна на забой, исполнительный орган содержит по меньшей мере одну режущую головку с приводом, закрепленную на рукояти так, что ось вращения головки направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа, а режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой

ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

Возражение против выдачи патента по мотивам несоответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень»

1. Подготовка отзыва. Заготовка ходатайства о преобразовании патента.
2. Подача ходатайства ДО момента удаления коллегии ППС в совещательную комнату.
3. В случае принятия ходатайства возврат материалов заявки с преобразованной формулой в экспертный отраслевой отдел.
4. Получение заключения отраслевого отдела.
5. Оплата пошлины.
6. Новое заседание ППС с решением о выдаче нового патента на ПМ.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

Если изобретение содержит несколько независимых пунктов, например, способ и устройство?

Патент на изобретение должен быть признан недействительным полностью в отношении всех независимых пунктов или только в части устройства ?

И все же, можно или нет изменить формулу ПМ (Дело № СИП-337/2021) ?

Ссылка суда первой инстанции **на принципиальную невозможность преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель с отличающейся формулой** вследствие того, что в таком случае патент на изобретение будет признан недействительным частично, **является ошибочной** как основанная на неправильном толковании пункта 3 статьи 1398 ГК РФ.

Эта норма указывает на невозможность одновременного преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель с частичным сохранением патента на изобретение. В случае если преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель признается допустимым, патент на изобретение подлежит признанию недействительным полностью.

**БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ !**

ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»



+7 (812) 327-50-56



+7 (812) 324-74-65



spb@gorodissky.com



Санкт-Петербург
Каменноостровский пр, д. 1-3



www.gorodissky.com

© ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнёры», 2022