

Профессиональная ответственность патентного поверенного

В. А. Хорошкеев

Патентный поверенный РФ (рег. № 78)

Генеральный директор Ассоциации судебной экспертизы
интеллектуальной собственности

E-mail: hvapat@gmail.com

8-916-685-44-18

Изобретатель, как правило, не обладает необходимыми навыками составления формулы и/или не понимает ее значения и/или использует термины и понятия недостаточно ясные ему самому. Может быть он генерирует очень ценные идеи, но для адекватного их изложения нужен специалист-патентовед, первоочередным требованием к которому является «СПОСОБНОСТЬ ПОНЯТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И ОБЪЯСНИТЬ ЕМУ (изобретателю), ЧТО ТОТ ИЗОБРЕЛ» [1].

Казалось бы, помощь патентного поверенного должна в первую очередь обеспечивать качественную подготовку заявочных материалов.

Должна, но...

Цитата из заключения судебного эксперта в споре о предполагаемом использовании изобретения:

При неясности признаков в существующей словесной формулировке и неоднозначном толковании с помощью описания и чертежей к патенту каждого из признаков, приведенных в независимом пункте формулы изобретения, не представляется возможным установить факт их использования или неиспользования, а также могут ли для них существовать эквивалентные признаки.

Недостатки и ошибки, выявляемые при сопоставительном анализе:

- включение в формулу изобретения количественных характеристик не диапазонами возможных значений, а единичными величинами;
- нарушение требования единства терминологии и обозначений;
- использование терминов, смысловое содержание которых отличается от общепринятого;
- противоречия между описанием и формулой, между чертежами и формулой;
- противоречия между признаками ограничительной и отличительной части формулы изобретения;
- отсутствие в независимом пункте формулы общих существенных признаков, приведенных в описании к патенту;

дело № А56-98058/2022

патент РФ № 2718768 «Система освещения»

Из заключения эксперта:

Ни на одном из чертежей к патенту система освещения полностью не показана. Отдельные детали и узлы системы не дают представления о том, как должна выглядеть система в сборе.

Независимый пункт формулы изобретения к патенту РФ № 2718768 допускает двоякое толкование изложенного, которое не устраняется с помощью описания и чертежей.

При первом толковании система освещения с многоуровневым соединителем содержит ...

При втором толковании система освещения содержит два шинпровода, проходящие...

Чертежи к патенту, в частности Фиг. 2 и 3 делают более вероятным второе толкование.

Согласно п. 2 Ст. 1354 ГК РФ, «Охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи»

ПАТЕНТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ к Евразийской патентной конвенции

Правило 12 Толкование формулы изобретения

(3) Толкование формулы изобретения заключается не только в преодолении ее неясных или неопределенных положений, но и в установлении ее полного и действительного содержания.

При этом исключаются крайности как буквального (ограничительного) толкования формулы изобретения, так и расширительной ее интерпретации (с учетом всего описания и чертежей в целях выявления общей изобретательской идеи).

дело № А41-71283/20

патент ЕА 006068 «ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ
ПРЕПАРАТ ТОБРАМИЦИНА ДЛЯ АЭРОЗОЛИЗАЦИИ»

1. Аэрозольный препарат, состоящий из 75 мг/мл тобрамицина, растворенного в 0,45%-ном водном растворе хлориде натрия, где рН составляет от 4,0 до 5,5 ...

3. Способ приготовления препарата по п.1, включающий в себя стадии, на которых

- готовят водный раствор, содержащий 0,45% мас./об. хлорида натрия;*
- доводят рН концентрированной кислотой;*
- добавляют активный ингредиент и смешивают до полного растворения;*

Из рецензии на заключение эксперта:

Препарат в том виде, как он охарактеризован в формуле изобретения, существовать не может. Физико-химические показатели сами по себе самостоятельными признаками не являются. Они проявляются и изменяются только в связи с качественным составом и количественными изменениями состава.

К вопросу о роли патентного поверенного в оформлении материалов заявки (производный вопрос о профпригодности того или иного поверенного).

Интересное соображение высказано Э.П. Гавриловым [3], который считает, что патентный поверенный обязан принять во внимание все возможные эквивалентные замены признаков еще при подготовке материалов заявки. Если формула изобретения составлена при участии хотя бы одного эксперта-специалиста, доктрина эквивалентов (для уже выданного патента) неприменима (!?)

Еще один частный случай, в котором ответственность ложится на патентного поверенного, связан с представительством интересов иностранного заявителя при получении патента. Патентный поверенный получает материалы заявки на иностранном языке, чаще всего на английском. Далее – обязательный этап перевода на русский язык. Возможные результаты этого этапа отражаются и в действующих правовых нормах.

Договор о патентной кооперации (РСТ), Статья 46 Неправильный перевод международной заявки:

Если объем охраны, вытекающий из какого-либо патента, выданного по международной заявке, из-за ее неправильного перевода превышает объем охраны, испрашиваемый в этой международной заявке на языке оригинала, компетентные органы заинтересованного Договаривающегося государства имеют право ограничить соответственно и с обратной силой объем охраны, вытекающий из патента, и объявить его недействительным и аннулированным в той мере, в которой он превышает объем охраны, испрашиваемый в международной заявке на языке оригинала.

В п.1 (3) Статьи 1398 ГК РФ (ред. от 12.03.2014) одним из оснований для признания патента недействительным является:

Наличие в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки...

Комиссия Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам

Комиссия формируется сроком на четыре года в количестве 16 членов по следующим нормам представительства:

- 1) от адвокатов – президент Федеральной палаты адвокатов, а также девять адвокатов, избираемых Всероссийским съездом адвокатов;
- 2) от федерального органа юстиции – два представителя;
- 3) от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – два представителя;
- 4) от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – два представителя.

Статья 9(2) ФЗ «О патентных поверенных»

Патентные поверенные должны составлять половину от общего числа членов апелляционной комиссии.

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).

Из состава членов апелляционной комиссии приказом Роспатента назначается председатель апелляционной комиссии, его заместитель, секретарь апелляционной комиссии.

Состав апелляционной комиссии формируется из сотрудников Роспатента и подведомственных ему федеральных государственных учреждений, а также патентных поверенных, кандидатуры которых представляются общественными объединениями и саморегулируемыми организациями патентных поверенных.

Патентные поверенные включаются в состав апелляционной комиссии с учетом части 2 статьи 9 Закона о патентных поверенных.

Председателем апелляционной комиссии, его заместителем являются должностные лица Роспатента, назначаемые руководителем Роспатента.

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.01.2022 N 6)

Литература

1. Буч Ю.И. Патентовед, которого ждет изобретатель // электронный журнал «Патент-Евразия», 2017. № 1(5), patent-eurasia.org
2. Хорошкеев В.А. Терминологический анализ в судебной экспертизе //«Патентный поверенный», 2023. № 1.
3. Гаврилов Э.П., О доктрине эквивалентов. // «Патентный поверенный» 2022 г., №6
4. Хорошкеев В.А. Вопросы об эквивалентных признаках //«Патентный поверенный», 2013. № 2.

Спасибо за внимание