

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

*В. М. СТАНКОВСКИЙ,
директор Санкт-Петербургского филиала ООО
«Юридическая фирма Городисский и Партнеры»,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*



Среди новелл части четвертой ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ¹ можно выделить ст. 1398, которая была дополнена положением о возможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель.

Казалось бы, законодатель из лучших побуждений дал возможность сохранить правовую охрану технического решения хотя бы в качестве полезной модели, однако по прошествии почти 7 лет данная норма так и не заработала. По крайней мере, автору не удалось найти ни одной официальной публикации о таком преобразовании, хотя несколько попыток воспользоваться этой нормой ГК РФ были, но все они закончились безрезультатно.

Основные условия преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель следующие:

- преобразование возможно в период оспаривания патента на изобретение, при этом срок действия патента на изобретение не превысил установленный срок действия патента на полезную модель;
- патент на изобретение должен быть признан недействительным полностью;
- полезная модель должна соответствовать требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям, т. е. относиться к устройству и соответствовать условию патентоспособности «новизна».

Прокомментируем каждое из названных положений, поскольку каждое из них, как следует из пока немногочисленной судебной практики, явилось камнем преткновения для данной процедуры.

¹ Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Возможность такого преобразования предусмотрена в рамках процедуры оспаривания патента на изобретение, в частности при рассмотрении соответствующего возражения против выдачи патента в ППС Роспатента. Если решение о признании патента недействительным по результатам рассмотрения возражения уже принято Роспатентом, то можно лишь оспорить законность решения в СИП, а затем и в президиуме СИП. И если решением СИП или президиума СИП решение Роспатента будет отменено, и дело будет направлено на новое рассмотрение в Роспатент, то только в этом случае вновь возникнет право патентообладателя заявлять о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

Таким образом, фактически о преобразовании патента можно заявить только в период административной процедуры в рамках поданного возражения против выдачи патента на изобретение.

Так, Постановлением 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».*

Здесь следует отметить, что упомянутыми выше Правилами № 56², не было установлено какой-либо процедуры рассмотрения ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

Только в новых Правилах³ от 30 апреля 2020 г. появляются положения (п. 36 и п. 40), в которых уточняется, что подача ходатайства о

² Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам. — Утв. приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56.

³ Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке. — Утв. приказом Минобрнауки РФ и Минэкономразвития РФ от 30.04.2020 № 644/261.

преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель возможна только до оглашения коллегией ППС выводов по результатам рассмотрения спора.

Как следствие, осознавая, что патент на изобретение может быть признан недействительным полностью (без шансов успешного внесения изменений в формулу изобретения и выдачи нового патента с новой формулой) в связи с несоответствие изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», патентообладатель или его представитель должен иметь заготовку, как запасной вариант спасения — ходатайство о преобразовании и заявлять о нем до того, как коллегия ППС удалится в совещательную комнату. Кроме того, данное действие подразумевает оплату пошлины в размере 2500 руб. (п. 1.29 Положения о Пошлинах).

Важно понимать, что при таком преобразовании изменение формулы изобретения не предусмотрено, т. е. категорически запрещено, что следует уже из смысла самого термина «преобразование». Патент выдается по итогам государственной патентной экспертизы, при этом все процедуры рассмотрения заявки уже завершены, и никто не будет возвращаться к анализу патентной формулы в качестве формулы полезной модели в рамках рассмотрения ходатайства о преобразовании.

Отдельно отметим различия понятия устройства при патентовании его в качестве изобретения и в качестве полезной модели.

Так, согласно Требованиям⁴ в качестве полезных моделей охраняются устройства — 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). Несоответствие запатентованного изобретения этому определению устройства приводит к отказу в удовлетворении ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

Так, коллегией ППС относительно ходатайства о преобразовании патента, заявленного при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение № 2688822, было вынесено следующее решение: *«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. Так, при рассмотрении названного хода-*

⁴ Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель. — Утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701.

тайства коллегией было установлено, что решение по патенту Российской Федерации № 2688822 не относится к устройству, т. е. объекту, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 1 статьи 1351 ГК РФ), о чем заявитель был проинформирован».

Решение Роспатента было оспорено в СИП (дело № СИП 52/2021), который вернул дело на повторное рассмотрение в Роспатент, усмотрев нарушение процедуры рассмотрения ходатайства: *«Как усматривается из протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 11.09.2020, 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».*

Также возникает вопрос: а как быть, 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?

Существующая трактовка п. 3 ст. 1398 говорит только о признании патента недействительным полностью. Можно предположить, что если в части способа действие патента сохраняется, значит патент действует частично и должен выдаваться новый патент с новым номером.

Строго говоря, ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель может носить формальный характер и может вообще не содержать формулы полезной модели, если изобретение содержит один независимый пункт формулы (устройство), либо содержать ее в объеме независимого пункта формулы изобретения, относящегося к устройству.

В этом случае в ходатайстве о преобразовании слова «формула изобретения» заменяются на слова «формула полезной модели».

Не должно быть соблазна «улучшить» формулу полезной модели, например, изменить название с «системы» на «устройство», пытаться привести полезную модель к нужному типу устройств, исключить не существенные признаки и т. д. Такие попытки неминуемо приведут к отрицательному результату (см. дело СИП 337/2021).

В случае если коллегия ППС откажет в удовлетворении возражения и сохранит действие патента полностью или частично, ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель рассматриваться не будет. Подавая его в процессе рассмотрения возражения, патентообладатель ничем не рискует.

В заключение — о сроке действия преобразуемого патента на изобретение: он не должен превышать установленный срок действия патента на полезную модель, т. е. должен быть не старше 10 лет.

В случае удовлетворения ходатайства о преобразовании выдается новый патент с новым номером с сохранением даты приоритета заявки на изобретение.

Дополнительно на сайте СИП можно ознакомиться со следующими делами, относящимися к рассматриваемому вопросу: СИП-597/2015; СИП-52/2021; СИП-337/2021.

По состоянию на март 2022 г. в реестре изобретений не удалось обнаружить ни одной ссылки на преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель.