

Ответ на судебный запрос от 18 сентября 2020 г.¹

А.А. Федотов,

Патентный поверенный РФ, рег. № 1240

В производстве президиума Суда по интеллектуальным правам находятся кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) и общества с ограниченной ответственностью «Л АГРО» (далее – общество «Л АГРО») на решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2020 г. по делу № СИП-1061/2019 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЛВ-Сервис» (далее – общество «ЛВ-Сервис») о признании недействительным решения Роспатента от 24 сентября 2019 г. об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2678179 на изобретение.

В соответствии с положениями ч. 1.1 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации президиумом Суда по интеллектуальным правам был направлен в адрес А.А. Федотова судебный запрос от 18 сентября 2020 г., на который необходимо направить ответ в Суд по интеллектуальным правам не позднее 19 октября 2020 г.

В ответ на судебный запрос от 18 сентября 2020 г. по делу № СИП-1061/2019 настоящим сообщая следующее.

Согласно п. 2 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)

«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.

Уровень техники для изобретения включает **любые сведения**, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы».

Положения пункта 2 ст. 1350 ГК РФ определяют объем сведений, входящий в уровень техники.

По общему правилу это **«любые сведения**, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения».

Однако для целей установления новизны изобретения в уровень техники дополнительно включаются **«при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы».**

Как справедливо отмечено судом, данное исключение из общего правила сделано с целью исключения двойного патентования.

Для целей корректного толкования положений абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ представляется важным сосредоточиться на термине «патентование» и понять,

¹ Текст отредактирован и согласован с автором.

что означает «запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели».

Согласно положениям ст. 1354 ГК РФ:

«1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и **исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец**.

2. **Охрана интеллектуальных прав** на изобретение или полезную модель **предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой** изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376)».

Таким образом, запатентованные в Российской Федерации изобретения и/или полезные модели, по сути, определяются формулой, содержащейся в соответствующем патенте.

Следовательно, для целей установления новизны изобретения в уровень техники дополнительно должны включаться, запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели, **только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели**. При этом для толкования формулы могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1354 ГК РФ).

Относительно дополнительного включения в уровень техники с целью установления новизны изобретения всех поданных в Российской Федерации другими лицами заявок (при условии их более раннего приоритета) на выдачу патентов на изобретения, полезные модели необходимо отметить следующее.

Как было указано ранее, норма раскрытая в абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, направлена на избежание двойного патентования. При этом запатентованное изобретение или полезная модель определяются формулой, содержащейся в соответствующем патенте.

Следовательно, для избежания двойного патентования в уровень техники надлежит включать **только такие материалы заявки, которые могут содержать признаки, подлежащие включе-**

нию в формулу будущего охраняемого технического решения.

Пункты 1 и 2 ст. 1378 ГК РФ гласят:

«1. Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, **если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу**.

После получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2–4 статьи 1386 настоящего Кодекса, **заявитель вправе** однократно, по собственной инициативе, **представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу**, и внести соответствующие изменения в описание.

2. **Дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу** в одном из следующих случаев, если они содержат:

иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель;

признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и **не были раскрыты в документах заявки**, предусмотренных **подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1376** настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки;

указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах».

Пункта 2 ст. 1375 гласит:

«2. Заявка на изобретение должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя – лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) **описание** изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) **формулу** изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) **чертежи и иные материалы**, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат».

Пункт 2 ст. 1376 гласит:

«2. Заявка на полезную модель должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя – лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) **описание** полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) **формулу** полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) **чертежи**, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5) реферат».

Таким образом, с учетом положений п. 1 и 2 ст. 1378, подп. 1–4 п. 2 ст. 1375 и подп. 1–4 п. 2

ст. 1376 ГК РФ, **признаки, подлежащие включению в формулу** будущего охраняемого технического решения, могут содержаться **в описании, формуле и чертежах** (и иных материалах для заявки на изобретения), если таковые были представлены на дату подачи заявки. Для толкования формулы могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1354 ГК РФ).

При этом **чрезвычайно важно** отметить, что использование признаков из чертежей возможно только в том случае, если эти признаки **однозначно на чертежах идентифицируются**.

Учитывая все сказанное, с учетом положений ГК РФ в редакции, действующей на 28 мая 2018 г. (дата подачи заявки на изобретение № 2018119512), представляется, что с целью проверки спорного изобретения на предмет его соответствия условию патентоспособности «новизна» могут быть противопоставлены материалы заявки, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, в объеме описание, формула и чертежи.

При этом использование признаков из чертежей возможно только в том случае, если эти признаки однозначно на чертежах идентифицируются.

Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1354 ГК РФ).