

Суд по интеллектуальным правам

Огородный проезд, д.5, стр.2

Москва, 127254

Разъяснения по существу судебного запроса по делу № СИП- 668/2021

Аннотация судебного запроса. Как следует из судебного запроса, в производстве президиума Суда по интеллектуальным правам находится кассационная жалоба на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу № СИП-668/2021. В ходе рассмотрения кассационной жалобы у президиума Суда по интеллектуальным правам возник вопрос, о наличии у Роспатента на стадии рассмотрения возражения полномочий осуществлять проверку изобретения в той части, в которой она экспертом уже выполнена с положительным для заявителя результатом. Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает что может существовать два подхода к сложившейся ситуации.

При первом подходе, если в ходе проверки решения об отказе в выдаче патента на изобретение Роспатент установит ошибочность выводов экспертизы, то он не ограничен доводами возражения и сделанными экспертом в ходе экспертизы выводами, т.е. он вправе осуществить повторную проверку заявленного изобретения по всем предъявляемым к этому техническому решению требованиям (полностью повторно выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 2 статьи 1386 ГК РФ, пунктом 43 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316 (далее – Правила № 316),

Второй подход сводится к тому, что при проверке решения об отказе в выдаче патента на изобретение коллегия Палаты по патентным спорам связана доводами возражения, а в случае признания ошибочными выводов экспертизы о несоответствии заявленного изобретения одному или нескольким предъявляемым к заявке на изобретение требованиям вправе лишь закончить проверку изобретения в той части, в которой она не выполнена экспертом (например, в случае признания экспертом изобретения не соответствующим условию патентоспособности «новизна» его соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» экспертом не проверяется; соответственно, установив ошибочность выводов эксперта о несоответствии изобретения условию патентоспособности «новизна», коллегия Палаты по патентным спорам вправе проверить заявленное изобретение на соответствие

условию патентоспособности «изобретательский уровень»).

В связи с имеющей место правовой неопределенностью президиум Суда по интеллектуальным правам просит дать разъяснения по следующему вопросу:

допустимо ли при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение повторное проведение коллегией Палаты по патентным спорам проверки заявленного изобретения на предмет его соответствия тем требованиям, проверка по которым экспертизой уже осуществлена с положительным результатом?

Ответ на поставленный в судебном запросе вопрос. Экспертиза заявки на изобретение по существу является ключевым и детально регламентированным этапом экспертной процедуры, организуемой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее- Роспатент), в рамках которой производится проверка заявленного технического решения на его соответствие установленным требованиям, в том числе критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.

По смыслу правила, закрепленного в п.1 ст.1386 ГК РФ, единственными первоначальными основаниями проведения экспертизы заявки на изобретение по существу являются или ходатайство заявителя либо ходатайство третьего лица, поданные в Роспатент с соблюдением установленного порядка.

Условиями проведения экспертизы заявки на изобретение по существу выступают:

- подача ходатайства одновременно с подачей заявки на изобретение или подача ходатайства в течение трех лет с даты подачи заявки на изобретение или подача ходатайства в течение продленного Роспатентом на два месяца трехлетнего срока с даты подачи заявки на изобретение;
- завершение формальной экспертизы заявки с положительным результатом.

Правила, сформулированные в ст.1386 ГК РФ, являются общими предписаниями процедурного характера, которые распространяются на обычные, стандартные ситуации складывающиеся в процессе осуществления экспертного анализа заявочных патентных притязаний. Указанные правила не рассчитаны на регламентацию всего спектра отношений между заявителем и Роспатентом, которые могут возникнуть, в том числе, на стадии рассмотрения различных по мотивам и содержанию возражений на решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, подаваемых заявителем, который не согласен с экспертным органом, принявшим отказное решение.

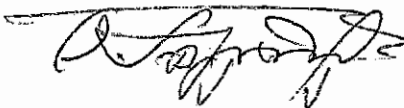
Детальная процедура рассмотрения и разрешения Роспатентом споров, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретение, установлена Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации,

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261 (далее – Правила).

Анализ норм, закрепленных в пункте 3 статьи 1387 ГК РФ, а равно Правил показывает, что они не определяют механизм и не устанавливают объем и характер проверок предполагаемого изобретения по критериям его патентоспособности.

Отсутствие нормативно установленных механизма, объема и характера проверки заявленного технического решения на этапе рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в выдаче патента, между тем, не свидетельствует о том, что последний лишен свободы выбора юридически допустимых вариантов действий. Подобного рода выбор есть и он обусловлен наличием у Роспатента дискреционных полномочий, рамки которых позволяют органу государственной власти по интеллектуальной собственности принимать самостоятельное (без согласования с кем либо) решение на повторное проведение коллегией по патентным спорам проверки заявленного изобретения на предмет его соответствия тем требованиям, проверка по которым экспертизой уже осуществлена с положительным результатом. Принятие такого решения будет свидетельствовать о реализации Роспатентом, как субъектом властных полномочий, обладающим необходимыми компетенциями и опытом, дискреционной их разновидности. При этом повторное проведение проверки, строго говоря, не будет являться повторной экспертизой заявки на изобретение по существу, по первоначальным основаниям и условиям ее проведения, а должно рассматриваться как одна из процедурных стадий процесса рассмотрения возражения, в рамках которой проводится часть юридически значимых проверочных мероприятий, предусмотренных п.2 ст.1386 ГК РФ. Это своего рода «добраивание» механизма проверки патентоспособности технического решения или, говоря иначе, его атрибуция в качестве охраняемого. Права заявителя при осуществлении указанных мероприятий, в данном случае не нарушаются и он не лишается возможности в течение установленного срока сформировать свою позицию, оценив результаты проверочных мероприятий.

Доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры коммерческого права СПбГУ



О.А.Городов

14 апреля 2022г.

Личную подпись Городова Олега Александровича заверяю.
Документ подготовлен вне рамок исполнения трудовых обязанностей.
Текст документа размещен в открытом доступе на сайте СПбГУ по адресу
<http://spbu.ru/science/expert.html>

Ведущий специалист по кадрам



И.В. Гладкая

20.04.2022