

ПРИЗНАНИЕ ПАТЕНТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Павлович А.Э.

В предыдущих номерах нашего журнала были освещены на конкретных примерах вопросы процедуры патентования продукции, конечным итогом которой является получение охранного документа — патента.

Владельцу патента, согласно ст. 8 закона [1], принадлежит исключительное право на использование запатентованного объекта, которое включает в себя право использовать его по своему усмотрению, если это не нарушает прав других лиц, а также включает право запрещать его использование другим лицам.

Общепринято, что владелец патента направляет письменное уведомление о нарушении своего исключительного права лицу, которое он считает нарушителем, и у последнего в результате имеются три варианта решения данной проблемы:

– согласиться с требованием патентообладателя и прекратить нарушение его исключительного права, и даже, возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с законодательством;

– не согласиться с требованием патентообладателя и доказать ему или через суд свою правоту;

– не согласиться с требованием патентообладателя на основе доказательств не охраноспособности запатентованного объекта и инициировать процесс по признанию патента недействительным.

В данной статье рассмотрим последний вариант действия, а два первых варианта — в следующем номере нашего журнала.

Согласно ст. 33 закона [1] патент на запатентованный объект может быть признан недействительным полностью или частично в течение всего срока его действия в случаях:

– неправомерного указания в патенте автора (соавторов) или патентообладателя (патентообладателей);

– наличия в формуле изобретения, полезной модели признаков, отсутствовавших в первоначальном описании (формуле);

– несоответствия охраняемых изобретения,

полезной модели, промышленного образца условиям патентоспособности.

В первом случае признания патента недействительным возражения против выдачи патента рассматриваются Судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь. Данное действие целесообразно производить, если имеются убедительные доказательства плагиата или неправомерной передачи прав владения, например на основе норм наследственного права, банкротств и прочего или создание служебного объекта промышленной собственности.

Согласно ст. 5 закона [1], автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. Если данные патентоспособные объекты созданы совместным творческим трудом двух и более физических лиц, они признаются соавторами. Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. Не признаются соавторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объектов промышленной собственности, а оказавшие автору (соавторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец и их использованию.

Согласно ст. 6 закона [1], право на получение патента принадлежит:

– автору (соавторам) изобретения, полезной модели, промышленного образца;

– физическому или юридическому лицу, являющемуся нанимателем автора изобретения, полезной модели, промышленного образца, в случаях создания служебного объекта промышленной собственности;

– физическому и (или) юридическому лицу или нескольким физическим и (или) юридическим лицам (при условии их согласия), которые

указаны автором (соавторами) в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в патентный орган до момента регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца;

– правопреемнику (правопреемникам) лиц, указанных выше.

Право на получение патента на служебные объекты промышленной собственности, созданные работником, принадлежит нанимателю, если договором между ними не предусмотрено иное. При этом изобретение, полезная модель, промышленный образец считаются служебными, если они относятся к области деятельности нанимателя при условии, что деятельность, которая привела к их созданию, относится к служебным обязанностям работника, либо они созданы в связи с выполнением работником конкретного задания, полученного от нанимателя, либо при их создании работником были использованы опыт или средства нанимателя. Работник, создавший служебный объект промышленной собственности, обязан уведомить об этом нанимателя в письменной форме. Если наниматель в течение трех месяцев с даты уведомления его работником о созданном объекте не подаст заявку в патентный орган, право на получение патента принадлежит работнику. Заявка на служебный объект промышленной собственности может быть также подана нанимателем до истечения одного года с момента прекращения трудового договора с работником. По истечении одного года право на подачу заявки на служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец переходит к работнику.

Таким образом, любое несоблюдение вышеприведенных условий упомянутой ст. 6 закона [1] может являться основанием признания патента недействительным.

Во втором и третьем упомянутых выше случаях признания патента недействительным (наличие в формуле признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах и несоответствие объектов условиям патентоспособности) любое физическое или юридическое лицо, согласно ст. 33 закона [1], может подать возражение в соответствии с положением [2] против выдачи патента в Апелляционный совет Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Данное возражение должно быть рассмотрено Апелляционным советом в течение шести месяцев с даты его поступления.

Решение Апелляционного совета по возражению против выдачи патента может быть обжаловано лицом, подавшим возражение против выдачи патента, или патентообладателем в судебном

порядке в течение шести месяцев со дня получения решения.

Ниже приводятся несколько примеров признания патентов недействительными на основании решений упомянутого Апелляционного совета.

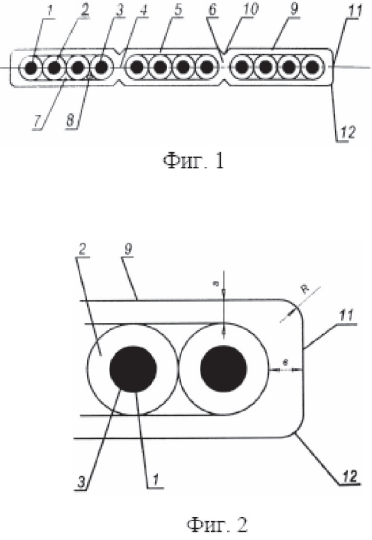
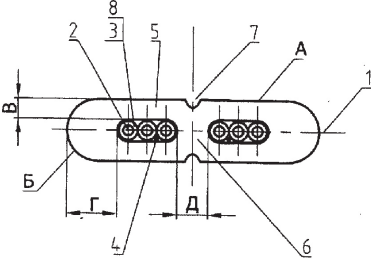
Патент № 6043 Республики Беларусь был признан недействительным частично в виду наличия в формуле изобретения по патенту всего лишь одного признака, введенного в процессе экспертизы заявочных материалов на патентование, но отсутствовавшего в первоначальном описании и формуле изобретения. Данный патент позже был признан недействительным полностью, т. к. было доказано, что изобретение по нему не отвечает критерию патентоспособности «изобретательский уровень».

Согласно ст. 2 закона [1], изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. При этом уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Например, упомянутым Апелляционным советом полностью недействительным было признано действие евразийского патента № 012556 на территории Республики Беларусь «Способ определения времени работы двигателя внутреннего сгорания и устройство для его осуществления» на основании отсутствия критерия патентоспособности «изобретательский уровень». Из уровня техники была выявлена информация известных решений, содержащихся в материалах патента на полезную модель BY № 1105, патентов на изобретения RU № 2015569, RU № 2178585, RU № 2307060, опубликованной заявки RU № 95109758, свидетельства на полезную модель RU № 5880, патента на полезную модель RU № 62915, а также в опубликованных материалах учебно-методического пособия для студентов вузов и в проспекте швейцарской фирмы «aquametro». Данные технические решения опорочили изобретательский уровень в целом евразийского патента № 012556.

Патент Республики Беларусь 5079 U на полезную модель «Плоский кабель» также был признан недействительным, но уже по другому основанию — отсутствие критерия патентоспособности «новизна». Причем было доказано, что ранее, до даты приоритета данного патента, принадлежащего российскому заявителю, осуществлялось производство и реализация такого же плоского кабеля белорусским производителем. Кроме того, анализ общедоступных сведений по противопоставленному российскому патенту RU № 57044 U в сравнении с совокупностью суще-

ственных признаков по оспариваемому патенту, показал, что такая совокупность является частью уровня техники, что согласно ст. 2 закона [1] является доказательством отсутствия критерия патентоспособности «новизна» полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение этому заявитель возражения выявил в формуле полезной модели по оспариваемому патенту тринадцать существенных признаков и привел доказательства их наличия в противопоставленном патенте согласно нижеследующей таблице.

№ п/п	Существенный признак по независимому пункту формулы патента ВУ № 5079 U	Доказательство наличия существенного признака по патенту ВУ № 5079 U в патенте RU № 57044 U
1	 <p>Фиг. 1</p> <p>Фиг. 2</p>	 <p>«Плоский кабель» в названии, описании, реферате и формуле патента № RU № 57044 U В формуле полезной модели по патенту № RU № 57044 U: «...содержащий...многопроволочные токопроводящие жилы, на поверхность каждой из которых нанесен по меньшей мере один слой первого электроизоляционного материала...»</p>
2	Многопроволочные токопроводящие жилы, имеющие скрутку проволок в разных направлениях	В формуле полезной модели по патенту №RU № 57044 U: «...скрученные многопроволочные токопроводящие жилы...» и «...упомянутые изолированные жилы имеют скрутку проволок в разных направлениях...»
3	Многопроволочные токопроводящие жилы, расположенные параллельно друг другу в одной горизонтальной плоскости	В формуле полезной модели по патенту № RU № 57044 U: «...расположенные в плоскости скрученные многопроволочные токопроводящие жилы...». Из чертежа этого патента данная плоскость 1 расположена горизонтально. На стр. 4 описания патента № RU № 57044 U: «...параллельно уложенных в группы изолированных токопроводящих жил...» Данная параллельность также явным образом следует из чертежа этого патента
4	Электроизоляционная оболочка	В формуле полезной модели по патенту № RU № 57044 U: «...содержащий...оболочку...и ...перемычку..., выполненные из второго электроизоляционного материала...»

5	Внутренняя полость оболочки разделена, по меньшей мере, одной вертикальной перегородкой из материала оболочки	Также в формуле полезной модели по патенту № RU № 57044 U: «...содержащий...оболочку...и ...перемычку..., выполненные из второго электроизоляционного материала...» О том, что перемычка 6 является вертикальной перегородкой, явным образом следует из чертежа этого патента
6	Оболочка образует ячейки	Из чертежа к патенту № RU № 57044 U явным образом следует, что оболочка 5 образует ячейки, внутри которых расположены группы жил 2
7	В каждой из ячеек расположены от одной до пяти жил и синтетическая нить	Из формулы полезной модели по патенту № RU № 57044 U: «...упомянутые изолированные жилы... объединены в группы, каждая из которых включает по меньшей мере одну упомянутую нить и одну упомянутую жилу», причем верхний предел количества жил не указан, т. е. их может быть и пять. Следовательно, в данном российском патенте относительно жил количественный признак шире признака по белорусскому патенту. Также из п. 9 этой формулы: «...нити выполнены из полиамидного волокна...», т. е. являются синтетическими
8	Наружная поверхность оболочки имеет плоские участки, расположенные симметрично горизонтальной плоскости	Из формулы полезной модели по патенту № RU № 57044 U: «оболочка имеет две первые плоские поверхности, расположенные параллельно плоскости упомянутых жил». Из чертежа к этому патенту плоскость упомянутых жил является горизонтальной и по обе ее стороны симметрично (на равном расстоянии от горизонтальной плоскости) расположены плоские поверхности
9	Плоские участки разделены продольными канавками, выполненными над перегородками	Из формулы полезной модели по патенту № RU № 57044 U: «...по меньшей мере на одной плоской поверхности напротив перемычки выполнена по меньшей мере одна продольная канавка», что подтверждается также позицией 7 на чертеже этого патента
10	Боковые участки, сопряженные дугообразными участками перехода с соответствующими плоскими участками	На стр. 4 описания к патенту № RU № 57044 U: «...боковых, закругленных сторонах кабеля...»
11	Толщина оболочки до бокового участка поверхности превышает в 1,6–2,0 раза толщину оболочки до соответствующего плоского участка наружной поверхности	Из формулы полезной модели по патенту № RU № 57044 U: «...толщина оболочки каждой крайней жилы до соответствующей второй поверхности больше толщины оболочки от каждой жилы до каждой первой плоской поверхности...» Это также подтверждается описанием и чертежом данного патента — толщина Г явно больше толщины В. Причем величина этой разницы не указана, т. е. она может быть, в том числе, и в 1,6–2,0 раза. Следовательно, в данном российском патенте относительно разницы толщин сторон оболочки количественный признак шире признака по белорусскому патенту

12	Радиус сопряжения дугообразных участков перехода равен 0,25–3,0 толщины оболочки до плоского участка	<p>На стр. 4 описания к патенту № RU № 57044 U: «...боковых, закругленных сторонах Б кабеля...». Причем не указан радиус такого закругления. Из основ геометрии известно, что закругления осуществляются с помощью радиусов сопряжения линий или поверхностей. Поэтому закругленные стороны Б кабеля имеют дугообразные участки с радиусами сопряжения.</p> <p>Из чертежа к данному патенту невооруженным взглядом видно (это доказывается также измерением), что радиусы сопряжения боковой стороны Б со сторонами А больше толщины В в 3 раза, что соответствует верхнему пределу указанного диапазона по патенту ВУ № 5079 U.</p> <p>В то же время нижний предел этой разницы, хотя и не указан, но следуют из нижеследующего доказательства.</p> <p>Давно известно, что плавный переход одной линии в другую называется сопряжением (см., например, Чекмарев, А.А. Справочник по черчению / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — М.: Academia, 2005).</p> <p>Если, например, мысленно по чертежу патента уменьшать толщину Г боковой стороны Б до ее значения в 1,6 (как указано в патенте ВУ № 5079 U) от толщины В стороны А, то представленное на чертеже патента № RU № 57044 U сопряжение в виде дуг двух больших радиусов будут трансформироваться в сопряжения боковых сторон Б со сторонами А в виде дуг с малыми радиусами, в т. ч. с возможным значением радиуса сопряжения в 0,25 от толщины В</p>
----	--	--

Таким образом, совокупность всех признаков по патенту ВУ № 5079 U была до даты его приоритета (10.06.2008) уже ранее известна из публикации (27.09.2006) патента № RU № 57044 U, сущность которого доказывает эту совокупность согласно присутствия в описании, формуле, реферате и иллюстрации полных совпадений всех существенных признаков, в т. ч. с указаниями более широких толкований некоторых из них. Поэтому решением упомянутого Апелляционного совета действие патента ВУ № 5079 U было признано полностью недействительным. Но самое интересное в этой истории то, что противопоставленный патент № RU № 57044 U был принят изначально за прототип полезной модели по патенту ВУ № 5079 U.

Еще одним критерием патентоспособности объекта промышленной собственности, отсутствие которого является основанием признания патента недействительным, является критерий

патентоспособности «промышленная применимость». Согласно ст. 2 и 3 закона [1], изобретение и полезная модель являются промышленно применимыми, если они могут быть использованы в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности. Отсутствием промышленной применимости может являться совокупность неточностей, небрежностей при оформлении графических материалов заявочных материалов на патентование и обнаруженные в последствие противоречия в материалах патента по осуществимости изготовления или сборки запатентованного изделия или осуществимости выполнения технологических операций, как это и произошло при признании недействительности действия патента Республики Беларусь № 1712 U на полезную модель «Вентиляционный клапан».

Более подробно о признании недействительности патентов на промышленные образцы будет изложено в следующем номере журнала.

Источники информации

1. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы: Закон Респ. Беларусь от 16 дек. 2002 г. № 160-З с изм. и доп. от 29.10.2004, 7.05.2007, 24.12.2007 и 15.06.2010.
2. Положение о порядке подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.12.2009 г. № 1679.