

## Как «бесполезная» полезная модель может стать полезной

Попова И.В.

// Юрист. - 2009 г. - №5. - С. 62-66

В журнале «Юрист», №2 за 2008 год опубликована статья судьи судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь В. Картузова «Как полезная модель может стать бесполезной» (далее – статья), содержащая краткое описание решенного этой судебной коллегией спора о незаконном использовании полезной модели. Краткую информацию об этом же споре сообщила в журнале «Юрист» и другая судья этой коллегии<sup>1</sup>.

Особенность спора заключается в том, что и истец, и ответчик на дату рассмотрения спора имели самостоятельные патенты на одно и то же техническое решение, причем ответчик это решение использовал в собственном производстве. Такая ситуация возможна и не удивительна, поскольку патент на полезную модель выдается без проведения патентным органом экспертизы заявляемого решения на охраноспособность, а сами заявители, обращаясь в патентный орган с целью получения патента на полезную модель далеко не всегда такую экспертизу проводят.

Спор был решен в пользу истца, решением судебной коллегии ответчику было запрещено изготавливать продукцию с использованием спорной полезной модели. Отсюда – закономерный вывод автора статьи о бесполезности принадлежащего ответчику патента на полезную модель.

Однако история, лежащая в основе описанного в статье спора, получила продолжение и, во-первых, изменила отношение к ставшему бесполезным патенту на прямо противоположное, затронув при этом интересы еще одного лица – производителя продукции по патенту истца, а во-вторых, выявила в судебной практике Республики Беларусь требующую решения проблему, которая не была обозначена в названных публикациях.

Чтобы не отсылать читателя, не знакомого с содержанием публикаций, к предыдущим журналам и уточнить некоторые детали судебного разбирательства, перескажем суть спора.

Истец П. обратился в судебную коллегию с иском к ЧУП «П». В исковом заявлении истец сообщил, что является обладателем патента Республики Беларусь №1712 U на полезную модель «Вентиляционный клапан» с приоритетом от 12.04.2004 (далее – патент №1712). ЧУП «П» изготавливает, предлагает к продаже и продает продукцию того же назначения, что и полезная модель истца – вентиляционные клапаны, повторяющие конструкцию вентиляционного клапана, защищенного патентом истца. По мнению П. ответчик нарушает исключительное право истца на полезную модель по патенту №1712.

Возражая против иска, ЧУП «П» указало, что вентиляционные клапаны предприятие изготавливает с использованием полезной модели по патенту на полезную модель «Вентиляционный клапан» №2979 U с приоритетом от 28.02.2006 (далее – патент №2979), который получен на имя предприятия. Полезную модель истца ЧУП «П» не использует, так как в конструкции изготавливаемого им клапана не используются все признаки независимого пункта формулы полезной модели, охраняемой патентом истца.

Предложение судебной коллегии обратиться в Апелляционный совет при Национальном центре интеллектуальной собственности ГКНТ РБ (далее – Апелляцион-

---

<sup>1</sup> Глуховская Г. Защищая свои права патентообладатели остались без прав //Юрист. 2008. №1 (92).

ный совет) и с помощью этого органа через возражение против выдачи патента на полезную модель решить судьбу обоих патентов ответчик не принял. В связи с этим суд перешел к рассмотрению иска в части установления следующего факта: является ли изготовление ЧУП «П» вентиляционных клапанов нарушением исключительного права П., вытекающего из принадлежащего ему патента на полезную модель.

Для установления факта использования патента истца в изделии ответчика были назначены две судебные патентно-технические экспертизы, которые установили следующее. Перечень признаков независимого пункта формулы по патенту истца и перечень признаков полезной модели, используемой ответчиком, совпадают за исключением одного. По патенту истца **оба корпуса воздухоотводов смонтированы заодно с разрезной центральной втулкой, а обе крышки смонтированы заодно с осью**, на концах которой при сборке крепятся оба корпуса воздухоотводов с помощью **соединительной втулки**, обеспечивающей также синхронный поворот крышек для открывания и закрывания прорезей. В полезной модели ответчика оба корпуса воздухоотводов скреплены между собой посредством **выступа, выполненного на одной оси крышки и впадины на другой оси крышки**, за счет чего возможен синхронный поворот крышек для открывания и закрывания прорезей. При этом одной экспертизой эти признаки были признаны не эквивалентными, другая экспертиза признала их эквивалентными. Судебная коллегия согласилась с мнением второй экспертизы и вынесла решение в пользу истца.

Решением суда ЧУП «П» запрещено изготавливать вентиляционные клапаны по принадлежащему ему патенту №2979, судьба же самого патента №2979 осталась за пределами судебного решения и выявила **проблему коллизии патентов на одно и то же техническое решение в случае, когда патент с более поздней датой приоритета выдан на полезную модель.**

Что касается коллизии прав П. и ЧУП «П» на вентильный клапан, то она была разрешена следующим образом.

Получив решение судебной коллегии, ЧУП «П» обратилось в Апелляционный совет с возражением против выдачи патента №1712 на имя П., поскольку полезная модель по патенту №1712 не удовлетворяет критерию патентоспособности «промышленная применимость».

В ответе на возражение представитель П. сообщил, что полезная модель по его патенту промышленно применима. Ее использует ООО «К», изготавливающее вентильные клапаны по патенту №1712, согласно лицензионному договору от 05.05.2005 между П. и ООО «К».

Изучив материалы заявки на полезную модель №1712, Апелляционный совет пришел к следующему выводу. Для обеспечения работоспособности вентильного клапана необходимо, чтобы **каждая крышка имела смонтированную заодно с ней ось, а каждый корпус воздухоотвода имел смонтированную заодно с ним разрезную центральную втулку**. Если оба корпуса вентильного клапана смонтировать заодно с одной разрезной центральной втулкой, обеспечить связь между крышками невозможно. Необходимо наличие в конструкции вентильного клапана двух осей и двух разрезных втулок. Полезная модель по патенту №1712 промышленно не применима.

Ситуация, когда фактически удовлетворяющее условиям охраноспособности техническое решение признается экспертизой неохраноспособным, вполне возможна, поскольку, решая вопрос о предоставлении заявленному решению правовой охраны, экспертиза исследует только материалы заявки. При отсутствии у изобретателя опыта патентоведческой работы, грамотно оформить заявку на созданное им изобретение или полезную модель он сможет далеко не всегда, экспертиза же наличие оши-

бок в материалах заявки не предполагает. Вероятно, именно такой случай и произошел с полезной моделью по патенту №1712.

Патент на полезную модель №1712 Апелляционный совет признал недействительным. С решением Апелляционного совета согласилась судебная коллегия.

В нашей истории с двумя патентами имущественные потери понесли все лица, имеющие к ним отношение. Вынесенным в пользу П. решением судебной коллегии с ЧУП «П» взысканы расходы по государственной пошлине и оплате судебных патентно-технических экспертиз. Предприятию пришлось уплатить и патентную пошлину за обращение в Апелляционный совет с возражением против выдачи патента №1712.

Согласно праву преждепользования ООО «К» сохранит за собой право использовать вентиляционные клапаны, поскольку начало добросовестно использовать полезную модель до даты приоритета полезной модели по патенту №2979, но без расширения объема такого использования (п. 1 ст. 30 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – Патентный закон)).

П., по инициативе которого произошел описанный нами случай, лишился патента. Кроме того, если лицензионным договором между П. и ООО «К» не предусмотрено иное, признание недействительным патента №1712 не только освободит ООО «К» от дальнейших выплат П. лицензионных платежей, но и позволит обществу потребовать от П. возврата лицензионных платежей, выплаченных ранее со ссылкой на недействительность заключенного 5.05.2005 лицензионного договора.

Чтобы избежать имущественных потерь, связанных с использованием полезных моделей, лицам, желающим получить патент на полезную модель, конечно же следует прислушаться к рекомендациям автора статьи и до подачи заявки в патентный орган провести экспертизу полезной модели на ее соответствие критериям охраноспособности. Однако этих мер для исключения возможности выдачи нескольких патентов на одну и ту же полезную модель либо на изобретение и полезную модель с более поздней датой приоритета все же недостаточно, поскольку **на стадии экспертизы изобретений и полезных моделей по существу проверка новизны заявленного технического решения проводится без применения теории эквивалентов**. Признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного технического решения, сопоставляются с признаками выявленного в уровне техники средства того же назначения, что и заявленное техническое решение, **только на идентичность** (ч.1 п. 100 Правил проведения патентной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 22 (далее – Правила)). В нашем случае произошло именно так. Поданное П. в Апелляционный совет возражение против выдачи патента на полезную модель №2979 как на не обладающую новизной не было удовлетворено Апелляционным советом<sup>2</sup>.

И никакой коллизии норм Патентного закона и акта патентного органа (Правил), на наличие которой указывает автор статьи, в данном случае нет, поскольку «оценка патентоспособности не имеет ничего общего с установлением нарушения исключительного права патентообладателя. Иными словами, патентоспособность и патентная чистота (отсутствие нарушения патентных прав третьих лиц в связи с введением в оборот продукта или осуществлением способа) – разные свойства разных объектов. Если патентоспособность устанавливается в отношении технического решения, то

---

<sup>2</sup> Глуховская Г. Указ. работа.

патентная чистота – в отношении объекта вещных прав (продукта), поступившего в гражданский оборот, или определенных действий (способа)»<sup>3</sup>.

Аннулировать патент на изобретение с более поздней датой приоритета при наличии в нем эквивалентных признаков можно, поскольку в отношении изобретений установлено требование оценки его изобретательского уровня. В отношении полезных моделей такое требование не установлено.

Аннулировать патент на полезную модель может сам патентообладатель, например, не уплатив очередную патентную пошлину за поддержание патента в силе (подп. 1.2 п. 1 ст. 34 Патентного закона), однако понудить его к этому не может никто.

Вопрос столкновения прав на одно и то же техническое решение на страницах профессиональных периодических изданий Российской Федерации обсуждается уже не первый год<sup>4</sup>. Интересно, что споры, аналогичные рассмотренному нами, в Российской Федерации предложено решать совершенно иначе. Пунктом 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – Президиум ВАС РФ) от 13 декабря 2007 г. №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» рекомендовано следующее: **При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.**

Принимая такие рекомендации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации исходил из следующего. При изготовлении изделий обладатель патента с более поздней датой приоритета использовал каждый признак независимой формулы полезной модели истца, однако при этом сам являлся обладателем прав на полезную модель с такими же признаками независимой формулы. Вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции патентного органа.

Полагаем, что ни один из предложенных судебной коллегией и Президиумом ВАС РФ вариантов разрешения коллизии прав нескольких правообладателей на одну полезную модель не является безупречным.

Из приведенного в статье описания судебного спора следует, что полезную модель использовал обладатель патента с **более поздней датой приоритета**, однако свидетельств того, что этот факт учитывался судом при принятии решения, в статье нет. Обстоятельства, главным образом исследованные судебной коллегией, были связаны с наличием прав у истца и использованием полезной модели ответчиком. В связи с этим возникает вопрос: изменилось ли бы решение судебной коллегии по рассматриваемому спору, если бы полезная модель ответчика имела **более ранний приоритет** по отношению к полезной модели истца? Если не принимать во внимание наличие у ответчика патента, который удостоверяет, в том числе, приоритет полезной модели, то на поставленный нами вопрос придется дать отрицательный ответ.

Позиция Президиума ВАС РФ также активно критикуется. Утверждают, что если позиционировать рекомендации Президиума ВАС РФ на изобретения и промышленные образцы, то «теряется смысл патентования. ... Сама идея патентного права

<sup>3</sup>В.Ю. Джермакян, Е.А. Дедков. Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего арбитражного суда РФ? //Патенты и лицензии. 2008. №9. С. 11-12.

<sup>4</sup>См., например, Бутенко Л.В. Что осложняет судебные споры по защите прав на интеллектуальную собственность? //Патенты и лицензии. 2006. №4 С. 13.

искажается, если любое лицо, желающее воспользоваться для своей выгоды чужими достижениями, будет иметь возможность безвозмездно и безнаказанно их заимствовать, получив, «патент-прикрытие»<sup>5</sup>, т.е. патент с несущественными нововведениями или иными формулировками признаков, не изменяющими сущности технического решения с более ранней датой приоритета. Полагают, что оспорить патент Российской Федерации на полезную модель в Палате по патентным спорам очень сложно, и не только из-за наличия лишь двух условий охраноспособности, но и в связи с наличием известных методик составления формул, позволяющих запатентовать любое решение в виде «патента-прикрытия», и длительными сроками делопроизводства по оспариванию «патента-прикрытия», в течение которых возможно составление новых «патентов-прикрытий»<sup>6</sup>.

Предлагают и способы защиты обладателя прав на патент с ранней датой приоритета, например, распространением на полезные модели института принудительных лицензий<sup>7</sup> или применением к вытекающим из коллизии патентов на одно и то же техническое решение спорам принципа зависимых патентов<sup>8</sup>. Однако эти предложения основаны на признании возможности наличия двух патентов на одно и то же техническое решение. Допустима ли такая возможность? Это важный вопрос, поскольку если такая возможность будет допущена в законодательстве либо судебной практикой, возникнет проблема защиты прав владельца патента на изобретение или полезную модель от действий обладателя недобросовестного «патента-прикрытия».

Совершенствованию законодательства в сфере промышленной собственности в Республике Беларусь уделяется большое внимание. Постановлением Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. №78-П4/1 принят в первом чтении проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам интеллектуальной собственности». Пунктом 9 Плана подготовки законопроектов на 2009г., утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2008 г. №658, предусмотрена разработка проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (совершенствование норм закона с учетом практики его применения).

Полагаем, что разработчики названных законопроектов должны обратить внимание на возникшую в судебной практике проблему коллизии прав, вытекающих из нескольких патентов на одно и то же техническое решение.

---

<sup>5</sup> Пыльнев Ю.А. Конфликт патентов на полезные модели и его последствия //Патентный поверенный. 2008. №6. с. 25-29.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и «столкновения патентов» //Патенты и лицензии. 2008. №3. С. 25-26