

Актуальные вопросы, связанные с исследованием патентной чистоты объектов техники

Ф. Иванов

(г. Санкт-Петербург)

fedorivanovspb@gmail.com



В статье ведущего специалиста отдела правовой охраны изобретений и полезных моделей ООО «Нева-Патент» Ф.С. Иванова анализируются нормативно-правовые и методические документы, связанные с проведением исследования патентной чистоты. Приводится соответствующая практика и рассматривается вопрос экспертизы покупных комплектующих в многосоставных объектах. По результатам исследования автор предлагает патентному сообществу разработать современные методические рекомендации по проведению исследования патентной чистоты.

The article by F. Ivanov, lead expert at department for legal protection of inventions and utility models at Neva-Patent company, analyses the legal and methodological documents related to patenting purity research. The author refers to relevant precedents and studies the issue of expert analysis of purchased parts of multicomponent objects. Summing up the research, the author calls for the patenting community to develop contemporary methodological recommendations for patenting purity research.

Ключевые слова:

патентные исследования, патентная чистота, покупные комплектующие, ГОСТ Р 15.011-96.

Keywords:

patenting research, patenting purity, purchased parts, GOST R 15.011-96 government standard.

В большинстве стран мира наличие патентного права гарантирует охрану исключительных прав на технические решения и решения внешнего вида изделий [1]. Часто хозяйственная деятельность так иначе несет риски нарушения интеллектуальных прав третьих лиц. Разумеется, при этом существуют различные методы, позволяющие снизить такие риски. Самым важным мероприятием в данной области является исследование патентной чистоты объекта. Патентная чистота – юридическое свойство объекта, заключающееся в том, что такой объект может быть свободно использован на территории какой-либо страны без риска нарушения действующих в этой стране интеллектуальных прав, принадлежащих третьим лицам [2]. Исследование патентной чистоты является одним из основных видов патентных исследований и представляет собой трудоемкую и часто дорогостоящую работу, которую невозможно выполнить без участия квалифицированных специалистов в области интеллектуальной собственности (в частности, в области патентного права), а также специалистов в области техники, к которой относится проверяемый объект.

Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев проводить исследования патентной чистоты целесообразно, несмотря на их сложность и стоимость, поскольку затраты, как правило, несоизмеримы тем рискам, которым подвергает себя лицо, ведущее хозяйственную деятельность и игнорирующее такие работы. Последнее утверждение особенно актуально для развитых в технологическом плане стран. Например, в Соединенных Штатах Америки термин *freedom to operate* (аналог отечественного термина «патентная чистота») в бизнес-среде употребляется повсеместно, поэтому важность исследования патентной чистоты на разных этапах жизненного цикла продукта понимают все лица, задействованные в работе, связанной с инновациями [3, 4]. Кроме снижения рисков, связанных с нарушением патентов, патентная чистота объекта обеспечивает

и другие конкурентные преимущества: например, повышение привлекательности продукта для внешних инвесторов [5].

Наличие в Соединенных Штатах Америки отчета о патентной чистоте (*freedom to operate opinion*) часто является определяющим фактором при решении вопроса об умышленном характере нарушения интеллектуальных прав [6].

В большинстве стран мира наличие патентного права гарантирует охрану исключительных прав на технические решения и решения внешнего вида изделий

Например, в широко известном в США деле *Polaroid Corp. v Eastman Kodak Co.* [7] ответчику удалось доказать, что нарушение не было умышленным, так как предварительно ответчик получил заключение о патентной чистоте от юридической компании, которое оказалось неверным. Таким образом, ответчику удалось избежать более жестких санкций, связанных с умышленным нарушением патентных прав. В то же время многие компании США обеспечивают мониторинг патентной чистоты своих разработок на различных этапах своей деятельности не только с помощью отчетов от юридических компаний, но и путем повышения квалификации своих научных сотрудников или приема в штат юристов с соответствующими компетенциями [8].

Следует отметить, что в Российской Федерации картина несколько иная. Несмотря на то, что в последние годы наблюдается повышение правовой грамотности предпринимателей и развитие культуры в области интеллектуальной собственности, ситуация

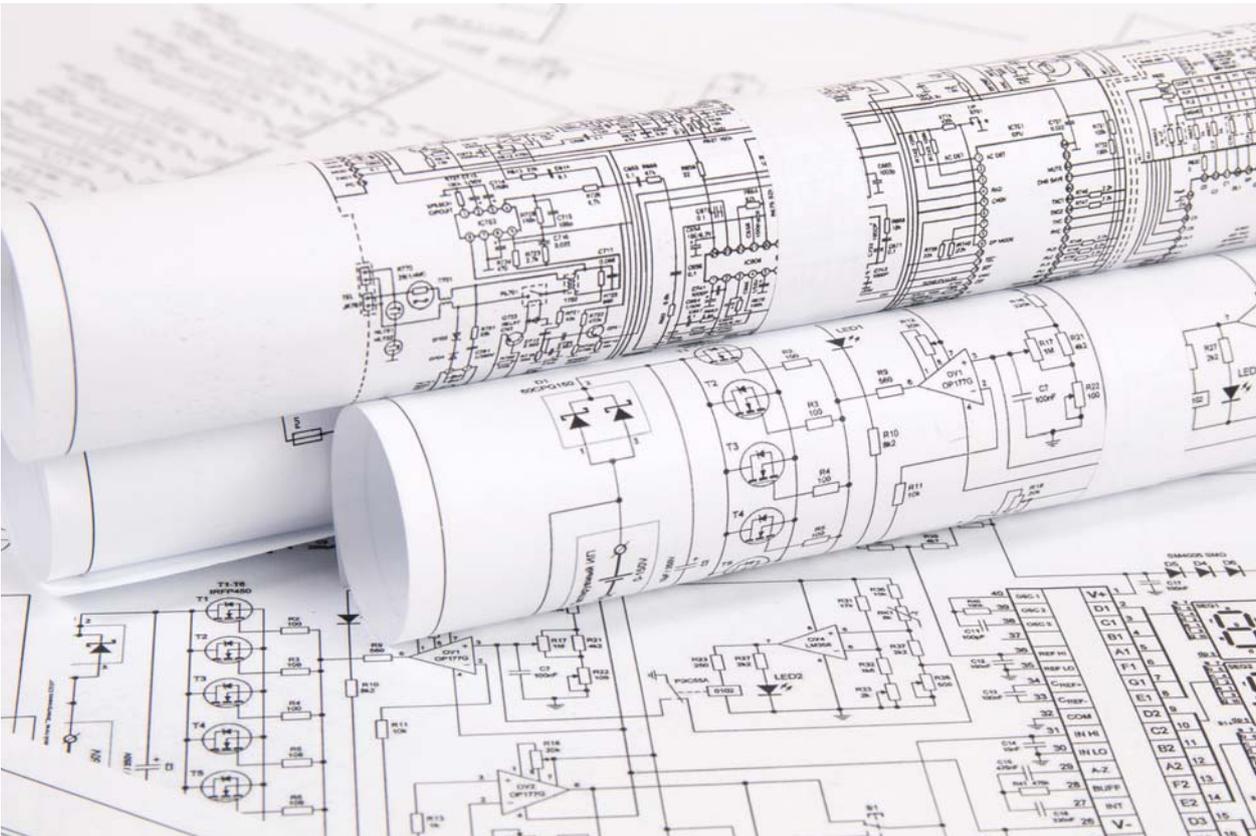
в целом довольно нерадужная. При этом важными задачами по-прежнему остаются просвещение хозяйствующих субъектов по вопросам интеллектуальной собственности, повышение квалификации патентных специалистов, а также разработка современных и исчерпывающих методических рекомендаций по проведению экспертизы на патентную чистоту.

На сегодняшний день основным документом, регламентирующим проведение патентных исследований, является ГОСТ 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» [9], в котором приведены общие требования к порядку проведения патентных исследований и оформлению отчета. Наиболее полные и подробные рекомендации по исследованию патентной чистоты приведены еще в советской инструкции [1] по экспертизе объектов техники на патентную чистоту (далее – Инструкция), признанной недействительной в соответствии с приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 14 февраля 2002 года № 25 «О признании недействующими ведомственных нормативных правовых актов» [10].

По мнению автора статьи, одним из наиболее важных и недостаточно освещенных в профильной литературе вопросов, касающихся исследования патентной чистоты, является проверка покупных комплектующих изделий или других покупных компонентов (например, полуфабрикатов), используемых в объекте. В распоряжении хозяйствующего субъекта, задавшегося целью исследования патентной чистоты своей продукции, всегда есть (или легко могут быть получены) подробные данные, касающиеся именно его разработок в этой продукции. Однако технический состав покупных комплектующих не всегда может быть известен. Таким образом, получить сведения о патентной чистоте покупных комплектующих без поставщика или разработчика этих комплектующих весьма затруднительно. Следует отметить, что для некоторых комплектующих можно найти источники, подтверждающие их известность на протяжении более двадцати лет, что говорит об отсутствии необходимости их проверки. Однако подавляющее большинство покупных комплектующих, как правило, требуют отдельной

проверки. Согласно п. 2.6.7 Инструкции [1] сведения о патентной чистоте можно запросить в Центральном научно-исследовательском институте патентной информации (его правопреемником является ОАО «Информационно-издательский центр “Патент”»), а при отсутствии там соответствующих сведений – адресовать запрос изготовителю или поставщику. Важно понимать, что в современном инновационном бизнесе получение информации о патентной чистоте в каком-либо центральном архиве научно-технической информации на практике не представляется возможным. Кроме того, в п. 4.3.6 Инструкции на патентную чистоту [1] указано, что при проверке рисков нарушения прав на товарные знаки проверяют лишь обозначения, помещаемые на изделия в целом, при этом обозначения, помещаемые на комплектующих изделиях и других внутренних частях объектов, во внимание не принимаются. В Инструкции это объясняют мировой практикой, согласно которой изготовитель берет на себя ответственность за свою продукцию и гарантирует отсутствие нарушения интеллектуальных прав третьих лиц. Важно еще раз упомянуть о том, что на сегодняшний день вышеупомянутая Инструкция не является действующим нормативным документом, но подобные рекомендации также отражены и в различных современных методических материалах по исследованию патентной чистоты [11].

В действующем сейчас ГОСТ 15.011-96 [9] сохранилась форма В.6.3 – Перечень покупных комплектующих изделий, по которым запрошена документация. В данную форму при выполнении патентных исследований вносят сведения о патентной чистоте покупных комплектующих, полученные от поставщиков. Согласно п. 4 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [12] лицо, к которому при отсутствии его вины применены предусмотренные пп. 3 и 4 п. 1 и п. 3 ст. 1252 ГК РФ [12] меры защиты интеллектуальных прав, вправе предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам. Согласно п. 1 ст. 460 ГК РФ [12] в случае договора купли-продажи продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав (в том числе интеллектуальных) третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами



© www.istockphoto.com/Alexander Bayurov

третьих лиц. Таким образом, просьба о предоставлении сведений о патентной чистоте покупаемой продукции к поставщику является вполне оправданной и обоснованной. В крупном бизнесе такая практика применяется очень широко, в том числе на территории нашей страны. Часто можно увидеть требования предоставления патентного формуляра по ГОСТ 15.012-84 [9] для осуществления добровольной сертификации и т. п. Кроме того, очень часто крупные компании требуют патентный формуляр при заказе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В то же время на практике в процессе исследования патентной чистоты в подавляющем большинстве случаев исполнители сталкиваются с проблемой непредоставления поставщиками сведений о патентной чистоте покупных изделий. Это может быть связано как с отсутствием понимания основ интеллектуальной собственности у большинства игроков в сегменте среднего и малого бизнеса, так и с тем, что покупатели, озабоченные патентной чистотой своей продукции, отправляют такие запросы после заключения договора на поставку продукции,

при этом в этом договоре эти аспекты не прописаны. Следует отметить, что, несмотря на наличие ст. 460 и 1250 ГК РФ [12], в интересах покупателя соответствующие положения должны быть прописаны в договорах на поставку.

Вместе с тем важно понимать, что указание в договоре на поставку комплектующих условий, касающихся необходимости продажи продукции, свободной от интеллектуальных прав третьих лиц, не является панацеей. Во-первых, указание таких положений в договоре не освобождает хозяйствующих субъектов от ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. Так, Арбитражный суд города Москвы в решении от 31.05.2021 г. по делу № А40-31100/21-12-194 [13] постановил взыскать с ответчика убытки за нарушения исключительных прав на полезную модель, несмотря на то, что в договоре с контрагентом было указано, что передаваемая документация не обременена любыми правами третьих лиц и факт передачи сторонам экземпляров документации на время выполнения работ не влечет нарушения интеллекту-

альных прав и охраняемых законом интересов сторон или третьих лиц. Во-вторых, для возможности регрессного взыскания компенсации с производителя товаров требуется учитывать ряд критериев. Специалисты в области интеллектуальной собственности выделяют следующие критерии: факт наличия нарушения ответчика (документальное подтверждение производства ответчиком контрафактных товаров и их поставки истцу); понесенные убытки (фактическое исполнение решения суда о взыскании компенсации); вина ответчика и отсутствие вины истца [14]. Особое внимание хочется обратить именно на необходимость исполнения обязательств по выплате компенсации до подачи регрессного иска. Исходя из этого появляются риски, связанные с вероятностью неудовлетворения такого иска и невозможностью фактического взыскания возмещения затрат с ответчика.

Таким образом, для всех хозяйствующих субъектов важно проводить не только обязательную периодическую экспертизу своей продукции на патентную чистоту, но и проверку подлинности приобретаемых комплектующих. Из судебной практики напрямую следует, что отсутствие у ответчика сомнений в подлинности приобретаемого товара не имеет правового значения и никак не смягчает его ответственность [15]. Наилучшим способом такой проверки является запрос патентного формуляра на покупаемую продукцию и отчета о патентных исследованиях, на основе которого такой патентный формуляр составлен. Причем именно изучение отчета о патентных исследованиях может позволить оценить качество экспертизы продукции на патентную чистоту и таким образом снизить риски нарушения прав третьих лиц.

В соответствии с вышесказанным патентному сообществу следует рассмотреть вопрос о необходимости разработки современных рекомендаций по проведению экспертизы на патентную чистоту в рамках закона о техническом регулировании, а также продолжить или даже повысить активность просвещения бизнес-сообщества по вопросам патентной чистоты. Причем при разработке таких рекомендаций особое внимание следует уделить одному из первых этапов экспертизы на патентную чистоту – деконструкции объекта на составные части. В рамках этой проблемы важно детально рассмотреть правовой вопрос, касающийся покупных комплектующих, а также разработать экономически обоснованную модель расчета целесообразности рассмотрения составных частей при исследовании патентной чистоты многосоставного объекта. Такая модель может быть основана на рекомендациях из Инструкции [1], согласно которым составную часть можно не рассматривать, если ее стоимость не является значительной по сравнению со стоимостью объекта. Такая модель расчета, доработанная с учетом современных реалий, в составе актуальных рекомендаций по экспертизе патентной чистоты объекта позволит повысить качество соответствующих исследований и общую правовую грамотность как патентных специалистов, так и предпринимателей.

По мнению автора настоящей статьи, в процессе просвещения бизнес-сообщества необходимо в первую очередь доступно доносить до аудитории информацию о важности и целесообразности проведения исследования патентной чистоты, а также о возможности и пользе проведения предварительного исследования в усеченном формате самостоятельно без привлечения патентных специалистов. ■

ЛИТЕРАТУРА:

1. Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту (Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 29 января 1974 года Введены в действие с 15 декабря 1975 года) [Электронный ресурс] // URL: <https://docs.cntd.ru/document/9027178> (дата обращения: 11.08.2021).
2. Шведова В.В., Иванов Ф.С., Актуализация ГОСТ Р 15.011-96 «СРПП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2020. № 1.
3. Plan your IP strategy. Canadian Intellectual Property Office [Электронный ресурс] // URL: <https://www.ic.gc.ca/>

еic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04563.html (дата обращения: 11.08.2021).

4. Stanley P. Kowalski. Freedom to Operate: The Preparations. Handbook of best practices, chapter 14.2 [Электронный ресурс] // URL: https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/IP_handbook/ch14/ipHandbook-Ch 14 02 Kowalski FTO Preparations.pdf (дата обращения: 11.08.2021).

5. IP and Business: Launching a New Product: freedom to operate. WIPO Magazine, Issue 5/2005 [Электронный ресурс] // URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/05/article_0006.html (дата обращения: 11.08.2021).

6. FTO: Understanding a Freedom to Operate Search, Inquartik blog. January 30th, 2020 [Электронный ресурс] // URL: <https://www.inquartik.com/blog/basic-what-is-freedom-to-operate-fto/> (дата обращения: 11.08.2021).

7. Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co., 16 U.S.P.Q.2d 1481, 1511 (D. Mass. 1990), typographical errors to opinion amended by 17 U.S.P.2d 1711 (D. Mass. 1991).

8. Krattiger A. Freedom to operate, public sector research, and product-development partnerships: strategies and risk-management options. Intellectual property management in health and agricultural innovation: a handbook of best practices, Volumes 1 and 2 2007 pp.1317–1327 ref.13.

9. ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Патентные исследования. Содержание и порядок проведения [Электронный ресурс] // URL: <https://docs.cntd.ru/document/5200264> (дата обращения: 11.08.2021).

10. Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 14 февраля 2002 года № 25 «О признании недействующими ведомственных нормативных правовых актов» [Электронный ресурс] // URL: <https://docs.cntd.ru/document/420243445#7DA0K5> (дата обращения: 11.08.2021).

11. Методические рекомендации по проведению исследований на патентную чистоту результатов интеллектуальной деятельности в процессе их коммерциализации (Разработаны в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96). – Казань, 2015 [Электронный ресурс] // URL: <https://kpfu.ru/portal/docs/F1439152123/5..Met..rek.po.patentnym.issled.pdf> (дата обращения: 11.08.2021).

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

13. Решение арбитражного суда города Москвы от 31 мая 2021 г. по делу № А40-31100/21-12-194 [Электронный ресурс] // URL: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/100baf16-5637-426b-9dfd-48cc98bf42eb/5b2a1fcc-2583-47e1-9cfe-30fad147b602/%D0%9040-31100-2021__20210531.pdf (дата обращения: 11.08.2021).

14. Малахов Б. Правообладатель взыскал с продавца убытки за продажу контрафакта. Когда можно возместить их с производителя? [Электронный ресурс] // URL: <http://www.lidings.com/eng/articles?id=119> (дата обращения: 11.08.2021).

15. Решение арбитражного суда Пермского края от 31 мая 2021 г. по делу А50-1605/2021 [Электронный ресурс] // URL: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/4e83db81-5b17-4260-aed5-eb56336be0f4/24d1061f-a3c6-418b-b2b7-d6ab72f4a189/%D0%9050-1605-2021__20210531.pdf (дата обращения: 11.08.2021).