

Недобросовестные патенты и способы борьбы с ними.

Мы давно привыкли к мысли, что существенно новое и оригинальное техническое решение является интеллектуальной собственностью, которую нужно защитить патентом, или хотя бы попытаться это сделать, подав заявку в патентное ведомство. Если решение действительно новое, осуществимое и обладает изобретательским уровнем, то на него будет выдан патент. Патент предоставляет его владельцу право монопольно выпускать продукцию на основе его изобретения и запрещает выпуск такой продукции всем остальным.

Однако, двадцать лет назад, патенты зачастую использовались с точностью до наоборот. Это было вызвано несовершенством патентного законодательства, которое фактически возникло в России только в 1992 году, причем довольно скоропалительно, т.к. в Советское время патентного права как такового не существовало. Одним из нововведений патентного закона 1992 г. было включение в перечень объектов патентных прав полезной модели, не требующей изобретательского уровня. Требование новизны к полезной модели хоть и предъявлялось, но явочным порядком, без проведения экспертизы. Этим обстоятельством воспользовались недобросовестные предприниматели. Они получили на свое имя патенты на хорошо известные и давно выпускаемые изделия и предъявили многим крупным предприятиям, выпускающим данную продукцию, требования о выплате компенсации.

Первый путь борьбы с недобросовестными патентообладателями – аннулирование патента. Полезную модель можно аннулировать по двум основаниям: отсутствие новизны или неосуществимость (ст.1351 ГК РФ). И то и другое нелегко доказать, если формула составлена специалистом по недобросовестному патентованию.

Другой способ – ссылка на право преждепользования (ст. 1361). Если предприятие уже использовало техническое решение, описанное в патенте до его выдачи (до даты приоритета) сможет это доказать, то оно сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование такого решения.

Одним из примеров недобросовестных патентов является патент на полезную модель № 9435, 1999г. «Конверт почтовый». Его патентообладателем являлось ЗАО «Постайл», насчитывающее всего 7 сотрудников. Патент на почтовый конверт был получен не для его производства, а в целях недобросовестной конкуренции.

Чтобы получить патент на всем известный почтовый конверт, предприниматели воспользовались так называемой зонтичной формулой. Суть такой формулы состоит в том, чтобы простой предмет описать сложным образом, запутав экспертов патентного ведомства. Характерной чертой зонтичных патентов является наличие в формуле большого количества интервалов и допусков. Целью зонтичных патентов является охват максимально возможного количество защищаемых объектов, а также их модификаций.

Приведем отрывок из формулы полезной модели № 9435 (текст всей формулы занимает около страницы).

«Конверт почтовый, включающий лицевую сторону, нижний клапан с клеевым слоем и боковые клапаны, образующие оборотную сторону конверта почтового и верхний клапан с клеевым слоем, *отличающийся тем, что* [...] у верхнего клапана соотношение ширины верхней части к ширине основания находится в пределах от 0,01 до 0,99, ширину конверта изготавливают от 140 до 255 мм, высоту конверта изготавливают от 90 до 345 мм, верхний клапан конверта изготавливают высотой от 32 до 90 мм, выемку под клапан конверта изготавливают глубиной от 10 до 50 мм в соответствии с высотой верхнего клапана [...]».

Жертвой недобросовестных патентообладателей должна была стать типография АО «Гознак», выпускающая подобные конверты с 1918 года. Основными форматами конвертов Гознака в последнее время были стандартные С6 (114x162мм) и Е65 (110x220мм). Не удивительно, что оба формата конверта попадают под действие патента на полезную модель «Конверт почтовый».

Получив патент на полезную модель № 9435 его обладатели в 2000 году обратились в «Гознак» с предложением о заключении лицензионного договора на право использование данной полезной модели. Типография отказалась от оформления каких-либо соглашений, сославшись на право преждепользования.

Однако для доказательства факта преждепользования Гознаку пришлось подтверждать производство конвертов форматов С6 и Е65 до даты подачи заявки, а именно до октября 1998 г. К сожалению, в декабре 1999 года был принят новый стандарт ГОСТ Р 51506-99 о технических требованиях к почтовым конвертам, а старые конверты к моменту начала патентного спора были уже распроданы. Доказать преждепользование конвертов нужного формата оказалось довольно сложно.

Кроме всего прочего, типография долго не могла найти техническую документацию на производимую продукцию и на производственное оборудование. Помогло лишь привлечение квалифицированных специалистов в области защиты интеллектуальной собственности, которые смогли доказать факт того, что такие конверты производили и до момента подачи заявки в патентное ведомство.

Патент №9435 досрочно прекратил свое действие в связи с неуплатой в установленный срок пошлины. Это еще раз доказывает злоупотребление ЗАО «Постайл» своим правом, видимо, после провалившейся попытки заключения лицензионного договора с АО «Госзнак», фирма решила не продлевать срок действия патента за неимением выгоды.

После реформы патентного законодательства 2015 года, Роспатент стал проводить экспертизу полезных моделей по существу, проверяя в том числе и их новизну.

В заключении хочется отметить, что своевременная и квалифицированная защита интеллектуальной собственности поможет исключить или облегчить патентно-правовые споры и значительно сократить материальные потери компании.

Автор

Научный руководитель

Руководитель образовательной программы
