



Алексей Залесов  
Адвокат АП г. Москвы, патентный поверенный,  
управляющий партнер АБ «А. Залесов и партнеры» (г. Москва), к.ю.н.

## **Защита от иска о нарушении патентного права Оспаривание действительности патента в Палате по патентным спорам Роспатента**

**По утверждению ведущих аудиторских компаний, значимость патентных споров для успеха работы в таких отраслях, как фармацевтика, пищевая промышленность, агрохимия, IT-технологии и производство прикладной электроники, очень высока. Это обусловлено тем, что патентообладатель может обеспечить себе законную монополию и поддерживать относительно высокую стоимость своей продукции ввиду отсутствия конкуренции. Если кто-то решит выпустить продукцию, подпадающую под объем правовой охраны патента, то в рамках искового производства исключительное патентное право будет защищено.**

Отечественная судебная система (арбитражные суды первой, апелляционной инстанции и Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции) рассматривает иски о нарушении патента в целом эффективно, в том числе и по критерию затраченного на рассмотрение дела времени, в сравнении с иностранными юрисдикциями. В результате удовлетворения судом требования о запрете ответчику вводить в оборот определенный продукт или осуществлять его производственный способ истец-патентообладатель может удалить с рынка данный продукт или технологию его производства как нарушающие его патент. Также распространенным является материальное исковое требование о присуждении компенсации за нарушение исключительного права по патенту в размере до 5 млн руб. вместо взыскания убытков, размер которых сложно доказать. Наиболее распространенными на настоящее время (за последние три года) являются решения судов, предусматривающие удовлетворение данного требования в диапазоне от 500 тыс. до 3 млн руб. Анализ статистики исполнительного производства показывает, что подавляющее большинство вступивших в законную силу судебных актов успешно исполняются.

Таким образом, наиболее уязвимыми в плане рисков подпасть под действие патента считаются такие товары, как лекарства, биологически активные добавки к пище (БАД), агрохимикаты (удобрения и пестициды), смартфоны и другие электронные устройства. Потенциальный ответчик по иску о нарушении патента сильно рискует, ведь разработка и вывод на рынок (получение разрешительной документации) таких товаров требует значительных инвестиций, которые окажутся потерянными в случае поражения в патентном споре. В других секторах экономики нашей страны (химическая и пищевая промышленность, станкостроение и машиностроение) значимых дел в области патентов существенно меньше, но все они также уже знают примеры запретов оборота продукции ввиду нарушения патента.

Российские адвокаты все чаще участвуют в патентных спорах в качестве представителей сторон, а значимость и возрастающее количество этих дел делает это направление практики достаточно перспективным.

Поскольку ведущие дело адвокаты должны ориентироваться в процессе в целом, а не только в его «арбитражной» части, то в рамках данной статьи рассмотрим практическую особенность данной категории дел в случае, когда в качестве защиты от иска используется правовая позиция о ничтожности исключительного права в связи с тем, что патент был выдан с нарушениями требований закона (недействительный патент). Обычно эта часть спора (особенно при возражениях по патентоспособности) осуществляется патентными поверенными, но адвокаты, вовлеченные в процесс, должны также понимать правовую суть и основные этапы этой процедуры. Описанные ниже аспекты споров в равной мере касаются патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец, так как процедуры максимально схожи (отличие лишь в нормативно установленных условиях патентоспособности).

Специфика патентных споров в отечественной правовой системе состоит в том, что оспорить действительность исключительного права, на котором основан иск, в качестве встречного иска в рамках одного арбитражного процесса нельзя. Суд, рассматривающий иск о нарушении, не примет соответствующий встречный иск или прекратит производство по нему (в случае ошибочного принятия к рассмотрению). Это обусловлено тем, что российский законодатель в ст. 1398 Гражданского кодекса РФ предусмотрел обязательный досудебный административный порядок рассмотрения данных споров в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) при оспаривании патентоспособности охраняемого изобретения либо исковое производство в Суде по интеллектуальным правам при оспаривании правомерности выдачи патента конкретному патентообладателю (споры об авторстве и праве на получение патента). При признании Роспатентом или Судом по интеллектуальным правам выданного патента недействительным аннулируется соответствующая запись о праве в государственном реестре. При этом это делается с даты подачи заявки на патент, т.е. ретроактивно. Таким образом, исключительное право, основанное на данном патенте, признается ничтожным, и его нарушение, на которое указано в ранее поданном иске, места не имело (вне зависимости от иных обстоятельств дела). В рамках настоящей статьи рассмотрим только особенности производства по возражениям в Палате по патентным спорам Роспатента.

При удовлетворении возражения в Роспатенте патент может быть признан недействительным либо полностью, либо частично. В последнем случае на изобретение выдается новый патент с новой формулой изобретения, новым номером, новой датой выдачи и иным объемом охраны, что, безусловно, будет иметь значение для установления судом наличия или отсутствия нарушения исключительного права и принятия решения по иску.

Законом предусмотрено, что возражение против выдачи патента от имени иностранного лица (физического лица или организации) должно подаваться в Роспатент зарегистрированным патентным поверенным, имеющим регистрацию в отношении соответствующего объекта патентных прав (изобретение, полезную модель и промышленный образец). В случае если представляемое лицо является российским юридическим лицом или гражданином, то такого ограничения нет, и адвокат может участвовать как представитель в административном процессе. Административный процесс в Роспатенте регулируется Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке (утв. приказом Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261). Правила хотя и предусматривают участие представителей сторон в рассмотрении возражения на заседании Коллегии, формируемой Роспатентом, с возможностью раскрыть позицию и представить доказательства, но наличие у Коллегии ряда дополнительных «активных» полномочий не позволяет в полной мере считать данный административный процесс состязательным и равноправным для сторон. То есть представлять этот процесс в качестве некоей квазисудебной процедуры с независимым арбитром неправильно. По действующим правилам рассмотрения споров Роспатент не является беспристрастным арбитром, а выступает активным участником административного процесса, реализующим по своей инициативе и усмотрению ряд полномочий (например, направление измененной формулы на дополнительный поиск или фактическое выдвижение новых оснований для оспаривания). Можно констатировать, что в активной роли Роспатента при рассмотрении возражения против выдачи патента есть и положительные, и отрицательные стороны. К положительным моментам следует отнести профессионализм экспертов, входящих в Коллегию, обусловленный их специализацией и, как правило, большим опытом работы. К отрицательным аспектам существующего порядка можно отнести то, что Роспатент, рассматривая возражение, пересматривает свое собственное решение о выдаче патента, т. е. выступает «судьей в своем деле». В большинстве случаев Роспатент отказывает по возражению в признании патента недействительным. Примечательно, что спор рассматривается Коллегией, сформированной из экспертов Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Роспатента, но при этом в споре в качестве некоего «третьего лица» участвует представитель экспертизы. А именно: эксперт отраслевого отдела ФИПС, принявший ранее мотивированное решение о выдаче оспариваемого патента по результатам проведенной им патентной экспертизы. Данное «третье лицо» фактически выступает на стороне патентообладателя, защищая правомерность вынесенного им решения о выдаче патента, но при этом «третье лицо» является коллегой лиц, принимающих решение по делу. Правила рассмотрения не препятствуют отложению рассмотрения дела как по инициативе сторон, так и Коллегии. Значимые для рынка административные споры (например, по фармацевтическим патентам) рассматриваются Роспатентом более года, причем ввиду многократных отложений (на один-два месяца) обычно проходит 5–12 заседаний.

По завершении рассмотрения на заседании Палаты по патентным спорам Коллегия в совещательной комнате выносит заключение об удовлетворении возражения или об отказе в таковом. Важно отметить, что до этого момента лицо, подавшее возражение, вправе отказаться от возражения, и производство по делу будет прекращено. Как правило, обычно оформляется возможное урегулирование спора. Если патент на изобретение или полезную модель признан Коллегией недействительным частично, то в резолютивной части указывается на выдачу нового патента с измененной формулой (сокращенной по объему правовой охраны). Полный текст письменного решения Роспатента готовится в течение двух месяцев после вынесения заключения Коллегией. При этом руководитель Роспатента имеет право не согласиться с заключением и направить возражение на новое рассмотрение. Вынесенное решение Роспатента порождает правовые последствия для действительности патента сразу (т. е. патент аннулируется, и исключительное право на изобретение отсутствует).

При этом решение Роспатента в течение трех месяцев может быть оспорено путем подачи заявления в Суд по интеллектуальным правам. Само по себе обращение в суд не приостанавливает действие решения Роспатента. Практика показывает, что попытки получить предварительные обеспечительные меры в Суде по интеллектуальным правам в виде приостановления действия решения Роспатента почти никогда не венчаются

успехом. Сроки рассмотрения заявления в Суде по интеллектуальным правам по первой инстанции (решение которой вступает в законную силу сразу же) варьируются от пяти месяцев до 1,5 лет. Для практики важно, что на стадии рассмотрения спора о действительности патента в суде также возможно его урегулирование между патентообладателем и оппонентом, несмотря на то что это не гражданско-правовой спор, а производство, вытекающее из публичных правоотношений (требование заявлено к Роспатенту как к органу государственной власти).

Распространенной практикой при защите от иска о нарушении патента путем подачи возражения против выдачи патента в Роспатент является подача ходатайства в суд о приостановлении рассмотрения дела до разрешения спора о действительности патента. Такая возможность предусмотрена законом, но следует помнить, что приостановление рассмотрения по этой причине является правом, а не обязанностью суда. В соответствии с гл. 16 АПК РФ в случае возникновения обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в связи с тем, что данные обстоятельства могут повлиять на законность принятого судебного акта, арбитражный суд приостанавливает производство по делу на срок до момента устранения данных обстоятельств. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 142 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента суд вправе приостановить производство по делу о нарушении прав. Вопрос о необходимости такого приостановления разрешается арбитражным судом в каждом конкретном случае на основе установления и исследования фактических обстоятельств в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения. О возможности приостановления спора о нарушении указано и в правовых позициях Суда по интеллектуальным правам, согласно которым подача возражения против действия патента является законным способом ответа лица, к которому предъявлены требования, связанные с нарушением прав на патент, в случае если это лицо обоснованно полагает соответствующее техническое решение непатентоспособным (постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 декабря 2021 г. № С01–1942/2021 по делу № А50–1628/2021).

Начало 2023 г. в отечественной патентной системе ознаменовалось существенным изменением подходов к решению вопросов об определении издержек и их возмещении в спорах о действительности патента. Причиной тому стало опубликованное постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 января 2023 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности статьи 15 и пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 106 и части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “НИКА-ПЕТРО-ТЭК”». Данное постановление по сути предписывает считать судебными издержками расходы, понесенные патентообладателем или лицом, подавшим возражение, при рассмотрении спора о действительности его патента на административной стадии в Роспатенте, т. е. при рассмотрении возражения Коллегией Палаты по патентным спорам. За прошедшие несколько месяцев уже имелись случаи ссылок на высказанные Конституционным Судом РФ подходы к рассмотрению арбитражным судом вопроса о возмещении судебных издержек, т. е. установленный судьями КС РФ механизм взыскания административных расходов даже начал работать. Это обстоятельство нужно учитывать в практической деятельности адвоката при принятии решения об обращении в Палату по патентным спорам.

В завершение можно отметить, что эффективная защита от иска о нарушении патентных прав, конечно, предусматривает проработку всех возможных путей отстаивания правомерных интересов ответчика. Следует помнить, что в значительной части споров

вопрос действительности исключительного права по патенту может быть обоснованно подвергнут сомнению. Статистически (как в отечественной, так и в зарубежной практике) порядка 20–30 процентов патентных прав оказываются успешно оспорены в рамках соответствующих процедур. Поэтому в качестве практической рекомендации можно указать на целесообразность детального изучения правомерности выдачи патента, по которому предъявлен иск вашему доверителю. Помимо возможности добиться признания патента недействительным, целью подачи возражения в Роспатент может быть демонстрация патентообладателю очевидной уязвимости его права, что часто приводит к урегулированию требования о якобы допущенном нарушении путем заключения мирового соглашения либо во внесудебном порядке.