



Алексей Залесов

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

Защита участников рынка от неправомерных действий патентообладателей (злоупотребления патентом) Практики для выработки рекомендаций пока недостаточно

Защита добросовестных участников рынка от монополистических злоупотреблений патентовладельца является важной составляющей правильно работающей национальной патентной системы. В статье рассмотрены понятие и признаки злоупотребления патентным правом и механизмы защиты от подобных действий патентообладателя. Хотя практики для выработки рекомендаций пока недостаточно, автор указывает, какие правовые средства противодействия можно предложить доверителю.

Патент как ограниченная законная монополия дает ее владельцу значительную рыночную власть в отношении запатентованных технических решений. Защищая свое исключительное право, патентообладатель нередко стремится максимально расширить притязания, не только предъявляя обоснованные претензии участникам рынка, но и выходя за рамки того, на что распространяется правовая охрана его объекта. Такие действия получили наименование злоупотребления патентным правом или просто – злоупотребление патентом.

Если сравнивать злоупотребление патентом с положениями известного в отечественном праве института защиты от злоупотребления правом, определенном в положениях п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ¹, то можно отметить, что такие действия патентообладателя точно не относятся к осуществлению права исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана). Патентообладатель нацелен не на причинение вреда другому, а на получение своей сверхвыгоды за счет максимально широкой и сильной монополии как по объему патентной охраны (толкование формулы изобретения), так и по средствам ее защиты. Злоупотребление патентом ближе по смыслу к другому виду злоупотребления правом, названному в указанной норме ГК, – заведомо недобросовестному осуществлению гражданских прав (злоупотреблению правом), а также использованию гражданских прав в целях ограничения конкуренции.

При этом следует понимать, что патентные права как таковые являются монопольными правами и в силу их правовой природы ограничивают конкуренцию. Другое дело, что это

¹ «Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке».

ограничение установлено законом в строгом объеме и на определенный срок. Любые попытки расширения объема монополии являются по сути незаконной монополистической деятельностью. Не случайно в такой развитой и эффективно работающей патентной системе, как патентная система Соединенных Штатов Америки, институт защиты от злоупотребления патентом регулируется антимонопольным законодательством (Закон Шермана). В доктрине США даже выделены виды злоупотребления патентом, к которым относят следующие:

1. Некорректная защита патентных прав (misuse of patent).
2. Недобросовестные действия при получении патента, в том числе сокрытие информации от Патентного ведомства (inequitable conduct).
3. Нарушение положений антимонопольного законодательства при получении патента (т.н. «ever greening patents»).

В международном праве признано, что национальное патентное законодательство должно содержать механизмы защиты от злоупотребления патентом. основополагающий акт Всемирной торговой организации в области интеллектуальной собственности – Соглашение ТРИПС – указывает: *«Надлежащие меры при условии, что они соответствуют положениям настоящего Соглашения, могут быть необходимы для предотвращения злоупотреблений правами интеллектуальной собственности со стороны владельцев прав или обращения к практике, которая необоснованно ограничивает торговлю или неблагоприятным образом влияет на международную передачу технологий»* (п. 2 ст. 8).

Поэтому защита добросовестных участников рынка от монополистических злоупотреблений патентообладателя является важной составляющей правильно работающей национальной патентной системы.

Признаки злоупотребления патентом

В практической работе адвоката и патентного поверенного довольно просто определить, что состоялось злоупотребление патентом. Обычно это видно по характеру действий патентообладателя. В частности, это способы конкурентной борьбы, явно выходящие за пределы стандартных правовых действий по защите патентных прав. Традиционно правообладатель в случае обнаружения нарушения его исключительного права конкретным лицом обращается с досудебной претензией о прекращении определенных действий и возмещении убытков либо выплате предусмотренной законом компенсации, соразмерной объему допущенного нарушения. При отсутствии досудебного урегулирования следует гражданский иск. Как правило, иск адресован к производителю (импортеру) и к конечному продавцу и подается в арбитражный суд по месту нахождения одного из ответчиков. Также может быть подано заявление о предварительных обеспечительных мерах, направленное на сохранение статус-кво.

Действия, косвенно указывающие на злоупотребление патентом, явно выходят за рамки описанного способа защиты права. Как правило, это ряд мер, при помощи которых патентообладатель пытается оказать максимальное давление на конкурента, не стесняясь в средствах, в том числе выходя за рамки патентной охраны его объекта.

По способам защиты права, которые использует патентообладатель, можно многое сказать о деле. По практике, видя агрессивные наступательные действия правообладателя, можно обоснованно ожидать «слабости» самого патента. Очень часто впоследствии оказывается, что используемый для атаки патент признается недействительным или не относящимся к

спорному товару. В нашей практике мы в среднем добиваемся признания патента недействительным в 40–50% всех споров. Но в случаях, когда патентообладатель явно стремится «надавить», доля успешных оспариваний оказывается выше – до 75–80%. Это часто связано с тем, что патентообладатель знает о «слабости» права и стремится использовать его, пока оно не признано Роспатентом или судом ничтожным. Например, такое бывает, когда иностранный патентообладатель имеет патенты-аналоги (с одинаковым объемом охраны) во многих юрисдикциях, при этом патент-аналог уже успешно оспорен в другой стране, но в России он еще действует. Тут владелец патента действует по принципу – главное быстро оказать максимальное процессуальное давление на конкурента. Экономическая выгода такой атаки на конкурента вполне очевидна, поскольку понесенные издержки (включая судебные расходы в случае проигрыша дела) гораздо меньше прямой экономической выгоды от роста продаж. Также конкурент вынужден расходовать средства на защиту от давления, которые в современных реалиях в полной мере никогда не возмещаются.

К косвенным признакам злоупотребления патентными правами можно отнести следующие действия правообладателя:

1. Подача вначале иска (ряда исков) только к конечному продавцу (обычно относительно небольшому предприятию) без привлечения в дело производителя или импортера, а после получения решения по такому делу направление претензии уже производителю/импортеру.
2. Заявление об обеспечительных мерах в рамках арбитражного процесса, которое в действительности направлено не на обеспечение требования (сохранение статус-кво), а на запрещение соответствующей деятельности ответчика, что фактически означает вынесение обязательного решения суда без рассмотрения дела.
3. Направление претензий или предупреждений о якобы нарушении патента широкому кругу действительных и потенциальных дистрибьюторов определенных товаров конкурента-производителя без последующего обращения к ним с иском с той целью, чтобы игроки рынка сами перестали приобретать для дистрибуции товары конкурента.
4. Заявление в правоохранительные органы о защите патентных прав в административном (по ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовном (по ст. 147 УК РФ) порядке.
5. Заявление в органы ФАС России для возбуждения дела о пресечении недобросовестной конкуренции путем использования охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности (РИД), а именно запатентованного объекта.

Помимо названных возможны и другие действия патентообладателя по эффективному поддержанию его монополии, включая публикации в прессе, распространение в СМИ сведений о патенте и якобы нарушениях (без какого-либо подтверждения в виде вступившего в силу судебного акта), иное информационное воздействие на рынок.

Средства защиты от злоупотребления патентом

Какие существуют средства защиты от злоупотребления патентом в доктрине патентного права?

Изучение иностранных правовых источников показывает, что в ведущих патентных системах имеются следующие правовые механизмы противодействия:

1. Защита от злоупотребления патентными правами в рамках традиционных институтов гражданского права – отказ в иске со ссылкой на злоупотребление правом.
2. Принцип эстоппель в патентных правах (недопущение противоречивого поведения патентообладателя при получении патента, при защите действительности патентного права и в спорах о нарушении исключительного патентного права).
3. Иск о ненарушении патента.
4. Предварительное (до выхода на рынок) обращение в суд с представлением правовой позиции и доказательств ненарушения патента и/или его недействительности как механизм недопущения применения судом необоснованных предварительных обеспечительных мер по заявлению патентообладателя.
5. Механизм антимонопольного расследования действий патентообладателя в случае, если он занимает доминирующее положение на определенном рынке.

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации в полной мере действует только первый механизм (отказ в иске со ссылкой на злоупотребление правом) и существует ограниченный круг примеров ссылок на принцип эстоппель в судебной практике (в основном в судебных актах Суда по интеллектуальным правам).

Ни иск о ненарушении патента, ни антимонопольные механизмы в отношении патентообладателя в нашей стране применены быть не могут до внесения соответствующих изменений в законодательство.

Помимо названных «механизмов сдерживания» отдельным институтом, ограничивающим правомочия патентообладателя в традиционной системе патентного права, является институт принудительного лицензирования, когда при определенных условиях (в частности, неиспользование или недостаточное использование изобретения на рынке самим патентообладателем в течение определенного срока) по заявлению заинтересованного лица ему может быть выдана неисключительная лицензия на запатентованное изобретение на обычных для рынка условиях в судебном или административном порядке (в зависимости от юрисдикции).

Какие практические правовые средства сопротивления можно предложить доверителю на сегодня, когда по указанным признакам он подвергается действиям, являющимся злоупотреблением патентом?

В случае, если патентообладатель рассылает письма-претензии с указанием на факт нарушения патента в товаре доверителя, но не обращается в суд в установленном порядке (обеспечивая фактическую монополию, так как дистрибьюторы прекращают закупку спорного товара), возможны два вида защиты интересов доверителя:

1. Обращение с иском к патентообладателю о защите деловой репутации.
2. Обращение в органы ФАС с заявлением или в суд с исковым заявлением о пресечении недобросовестной конкуренции со стороны патентообладателя путем распространения ложных сведений о товаре конкурента (это возможно, если между сторонами спора есть конкурентные отношения).

Каждое из средств защиты основано на определенной правоприменительной практике органов ФАС и арбитражных судов, но ее для того, чтобы выработать рекомендации по формированию позиции и необходимым средствам доказывания, пока недостаточно. Нарушением является распространение ответчиком только недостоверных сведений (о

факте нарушения патента) о действиях истца по иску о защите деловой репутации и/или пресечении недобросовестной конкуренции. Положительным моментом является то, что бремя доказывания фактической достоверности распространяемых сведений о факте нарушения патента лежит на патентообладателе-ответчике, а истец обязан доказать лишь факт распространения сведений (например, представив письмо, направленное дистрибьюторам и переданное ему ими).

Можно отметить, что интенсивность конкурентной борьбы с использованием патентных прав в определенных сегментах российской экономики (фармацевтика, бытовая электроника и др.) в последнее время явно нарастает. Хочется рассчитывать, что развитие практики патентных споров в нашей стране постепенно выработает определенные понятные специалистам рамки, в которых эти столкновения интересов разрешатся без искажений в пользу какой-либо стороны (в том числе патентообладателя). Правильно работающая патентная система характеризуется балансом и предсказуемостью в вопросах защиты исключительного права с запретом злоупотребления данным правом.