



Ирина Озолина,
патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, адвокат, старший партнер
АБ «А. Залесов и партнеры»

Недопустимость противоречивого поведения стороны в патентных спорах

Можно ли оспорить свой собственный патент, и почему тема эстоппеля в патентных спорах по-прежнему актуальна

В отзыве на статью Алексея Робинова и Евгения Колесова «Принцип эстоппель в патентных спорах» (см.: «АГ». 2023. № 5 (382)) отмечается, что недопустимость противоречивого поведения в патентных спорах, рассмотренная в указанном материале, в последнее время все чаще постулируется в судебной практике и обосновывается в аналитической литературе. Значение этого принципа (хотелось бы, чтобы это требование было возведено на уровень одного из принципов патентного права) в патентных спорах, как верно отмечают авторы статьи, трудно переоценить. При этом можно полностью поддержать позицию авторов о том, что противоречивое поведение недопустимо не только для патентообладателя или ответчика / лица, подавшего возражение, но и для Роспатента как участника административно-правовых отношений по выдаче патента и оспариванию его действительности.

При этом с точки зрения природы такого явления, как противоречивое поведение в патентных спорах, хотелось бы разделить:

- противоречивые заявления в отношении обстоятельств спора (заявления сторон в отношении охраноспособности объекта, в отношении объема охраны результата интеллектуальной деятельности и пр.) и
- процессуальное противоречивое поведение (например, подача ходатайства о проведении патентно-технической экспертизы в споре о нарушении прав на изобретение, а затем оспаривание назначения экспертизы).

Сама возможность противоречивых заявлений в отношении обстоятельств спора заложена в определенной степени особенностями патентного права в России:

1. Бифуркационной системой рассмотрения споров о нарушении и действительности патента: споры о действительности рассматриваются в большинстве случаев в административном порядке Роспатентом, споры о нарушении – судами, при этом вопросы о действительности не могут быть предметом рассмотрения в споре о нарушении.
2. Жестко ограниченными возможностями для общества (третьих лиц) контролировать законность процесса получения патента (что связано в первую очередь с необходимостью сохранения конфиденциальности существа изобретения до первой публикации заявки, но выливается в необоснованные ограничения по доступу к файлу заявки после ее публикации).

3. Природой объекта патентных прав. Границы нематериального объекта – промышленного образца или изобретения – определяются не границами предмета материального мира, как с большинством движимых вещей, не географическими границами, а часто словесной характеристикой (изобретение, полезная модель, объем которых определяется формулой). Разумеется, в таком случае понимание границ этого объекта зависит от толкования значения приведенных слов.
4. Неопределенностью понятия «эквивалентный признак» (см. ч. 3 ст. 1358 ГК РФ), которая позволяет патентообладателю практически бесконечно расширять объем правовой охраны своего изобретения.

При этом нельзя не отметить, что возможностей для такого противоречивого поведения становится все меньше: право и практика постепенно совершенствуются с учетом недопустимости противоречий.

Например, до создания Суда по интеллектуальным правам споры о действительности и о нарушении одного и того же патента могли дойти до одного и того же суда только на стадии надзора, когда многие спорные вопросы в принципе невозможно рассмотреть. То, что сейчас спор о нарушении попадет в Суд по интеллектуальным правам на стадии кассационного обжалования, а спор о действительности – на стадии судебного надзора за деятельностью Роспатента, дает гораздо меньше возможностей сторонам в вариациях толкования формулы изобретения на стадии нарушения и оспаривания действительности патента.

Но следует отметить, что впервые заявил о недопустимости противоречивого толкования формулы в споре о действительности и нарушении патента ВАС России в Постановлении от 31 января 2012 г. № 11025/11, указав, что формула изобретения должна толковаться с учетом уровня техники. Спор возник о нарушении прав на изобретение, охраняемое по патенту Российской Федерации № 2238105 с датой приоритета изобретения от 14 марта 2003 г., – рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита В. А ответчик производил свою вакцину гепатита В рекомбинантную в Индии с 2000 г., и вакцины отличались одним признаком (разными штаммами дрожжей, используемых для их производства). Спор шел о том, являются ли эти признаки эквивалентными. Ответчик оспаривал действительность патента, ссылаясь на известность своей, более ранней вакцины, и Роспатент признал, что спорный патент является действительным, соответствует условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», поскольку изобретение по патенту отличается от вакцины ответчика штаммом используемых дрожжей. Удивительно не то, что в споре о нарушении патентообладатель настаивал на обратном (поскольку считал, что более ранняя вакцина нарушает его более поздний патент), а то, что суд первой инстанции учел доводы спора о действительности патента, не согласился с выводами эксперта по делу и отказал в иске. А суды апелляционной и кассационной инстанций, отменив решение суда первой инстанции, закрыли глаза на явное противоречие в поведении патентообладателя. Президиум ВАС РФ отменил судебные акты апелляционной и кассационной инстанций и оставил в силе решение суда первой инстанции, указав следующее: «Наличие новизны, то есть неизвестность продукта (вакцины) из сведений, входящих в уровень техники, подтверждено решениями Палаты по патентным спорам от 09.04.2010 и от 23.12.2010, которыми отказано в удовлетворении возражений компании против предоставления правовой охраны изобретению по патенту № 2238105. Возражения были мотивированы несоответствием патента признакам “новизна” и “изобретательский уровень” вследствие известности патентов, используемых компанией для производства своей вакцины. <...>

При таких обстоятельствах вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины, начатом ответчиком за несколько лет до даты приоритета изобретения по патенту № 2238105, используется изобретение истца, то есть каждый признак его изобретения, противоречит решению Роспатента о регистрации изобретения и

неоспоренным решениям Палаты по патентным спорам, которыми ответчику отказано в признании недействительным патента истца».

Этот же принцип в еще более сложном варианте был применен через год, в деле № А40-156272/13-129-1031, где суд, получив противоречивые выводы двух экспертов о том, эквивалентен ли один признак другому, также сослался на позицию патентообладателя в деле о действительности патента и согласился с тем экспертом, который утверждал об отсутствии эквивалентности. В иске было отказано.

Казалось бы, зачем вспоминать судебные споры десятилетней давности? Статья А.А. Робинова и Е.В. Колесова показывает, что проблема противоречивого толкования формулы изобретения патентообладателем в деле о нарушении и деле о действительности патента по-прежнему актуальна, а вопрос о недопустимости такого противоречивого поведения по-прежнему требует обсуждения.

При этом в настоящее время появляется все больше споров, связанных с противоречивым поведением патентообладателя или Роспатента в ходе процедуры патентования изобретения и продления патента (например, Роспатент в ходе патентования изобретения не разрешает заявителю изменить формулу, указав, что предложенная патентообладателем соль вещества не раскрыта в материалах заявки, но при этом продлевает патент на основании лекарства, содержащего именно эту соль). Или в ходе ведения делопроизводства по заявке на выдачу патента, когда патентообладатель письменно утверждает, что одинаковый технический результат достигается в определенном интервале концентраций лекарственного средства, а при оспаривании другого патента, выданного по той же «серии» заявок, утверждает, что технический результат уникален для одной лишь точки в этом диапазоне и пр.

Два интереснейших дела сейчас находятся в Суде по интеллектуальным правам (дела № СИП-796/2022 и № СИП-997/2022): в них патентообладатель после истечения срока действия своего собственного патента пытается признать его недействительным. Интересно, будет ли такое поведение патентообладателя признано судом противоречивым, и если да, то допустимо ли такое противоречие?

В то же время хотелось бы, чтобы в отношении реализации процессуальных прав сторонами в ходе рассмотрения спора принцип недопустимости противоречивого поведения применялся с осторожностью и в виде исключения: возможность изменения основания или предмета иска (в гражданском процессе – и предмета иска) предусмотрена законом, так почему же изменение позиции ответчиком в ходе рассмотрения спора недопустимо, если у истца еще осталась процессуальная возможность отреагировать на такое изменение? Конечно, недопустимо возражать против назначения экспертизы в первой инстанции и оспаривать решение суда первой инстанции на основании неназначения экспертизы. Или, наоборот, ходатайствовать о назначении экспертизы, а затем оспаривать ее назначение. Разумеется, у суда есть процессуальные возможности применить негативные последствия к лицу, допускающему необоснованное противоречивое поведение в процессе. Однако при этом хотелось бы пожелать, чтобы принцип недопустимого поведения в процессе применялся с осторожностью, если такое противоречивое поведение не запрещено прямо процессуальным законом.