



Ирина Озолина

адвокат АП г. Москвы, патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, старший партнер АБ «А. Залесов и партнеры»

Оценить шансы и разработать стратегию О подготовке к подаче иска о нарушении патентных прав

Технологии нужны даже не для развития, а просто для функционирования экономики – это в последние дни прочувствовал на себе каждый. Система патентного права способна не только ограничивать доступ к технологиям, но и способствовать их развитию. Поэтому, несмотря на то что многие страны – импортеры технологий вводят временные или постоянные ограничения на защиту патентных прав в тех или иных секторах экономики, в целом от патентной системы даже такие страны не отказываются в полном объеме и патентные споры сохраняют свою актуальность.

Со времени принятия Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517–1 в нашей стране сформировалась достаточно устойчивая арбитражная практика по рассмотрению споров о нарушении патентных прав, поэтому при правильно проведенной предварительной работе по подготовке спора шансы на успех у патентообладателя весьма велики. Отметим, что для простоты изложения в этой статье речь пойдет только об изобретениях, хотя многие рекомендации имеют универсальный характер и подходят для споров в отношении полезных моделей и в отношении промышленных образцов.

Для оценки шансов исхода спора и проработки стратегии важно еще до принятия решения о начале патентного спора ответить на три блока вопросов:

1. В самом ли деле имеется нарушение патентных прав конкурентом доверителя и, если да, то каковы реальные возможности доказать это?
2. Достаточно ли «устойчив» патент, т.е. есть ли основания признания его недействительным?
3. Каковы стратегические цели спора? Идет ли речь лишь о том, чтобы не допустить конкурентов на рынок вообще (запрете использования изобретения)? Или цель в том, чтобы коммерциализировать свое изобретение, т.е. добиться заключения лицензионного договора и получить денежное возмещение за предыдущее незаконное использование?

Предмет доказывания

В основном предмет доказывания в спорах о нарушении патентных прав определяется ст. 1358 ГК РФ:

- истец обладает действующим исключительным правом на изобретение по патенту (п. 1);
- ответчик совершает действия в отношении спорного продукта или способа, связанные с его использованием в коммерческой деятельности (п. 2);

- в спорном продукте (или способе) используется изобретение, т.е. он является одним из тех технических решений, которые охватываются каким-либо независимым пунктом содержащейся в патенте формулы (п. 3).

Для тех, кто редко сталкивается в своей практике с патентами, ст. 1358 ГК РФ может вызывать затруднения в связи с обилием патентных терминов. Однако толкование ее достаточно простое. Объем охраны, предоставляемый патентом, определяется теми признаками, которые содержатся в формуле изобретения по патенту, сжатом нумерованном перечне, содержащем признаки тех технических решений, на которые претендует патентообладатель (ст. 1354 ГК РФ). Формула обычно содержит так называемые независимые пункты, содержащие признаки, общие для всех вариантов технических решений, подпадающих под независимый пункт, и зависимые пункты, которые содержат дополнительные признаки, т.е. уточнения, какие именно варианты выполнения могут быть у тех устройств (способов), которые охарактеризованы в независимых пунктах. Независимых пунктов может быть несколько, но все они должны быть связаны между собой настолько, что образуют единый изобретательский замысел.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит (в способе – задействован) каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Эта норма содержит два разных случая, когда спорный продукт (способ):

- содержит все признаки, приведенные в независимом пункте формулы, и можно говорить о буквальном нарушении патентных прав;
- не содержит какого-то признака, приведенного в независимом пункте формулы, но при изучении выясняется, что этот признак был заменен конкурентом на равноценный (эквивалентный), и еще до даты приоритета изобретения было известно, что эти признаки равноценные.

Споры о том, в каком случае замена признака будет считаться эквивалентной, ведутся среди патентных поверенных уже в течение многих лет. Из-за принципиальных разногласий в вопросе о том, насколько широко следует толковать понятие эквивалентности, так и не были выработаны единые методические рекомендации по этому поводу. Нет и четкого понимания того, какие вопросы, связанные с эквивалентностью, являются техническими и должны быть оценены экспертом, назначенным судом, а какие должны устанавливаться непосредственно судом. В качестве редких примеров, когда вопрос об эквивалентности исследовался судом, а не был отдан просто на откуп эксперту, можно привести следующие кейсы: определение Верховного Суда РФ от 29 июня 2021 г. № 307-ЭС21–9202, постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2019 г. по делу № А40–30260/2017. С учетом особенностей этой нормы предварительную оценку стратегии спора желательно проводить с привлечением технического специалиста-патентоведа, поскольку толкование терминов, содержащихся в формуле изобретения, может быть разным в бытовом и в техническом смысле. Также важно понимать, что вопрос о том, предоставляет ли ГК РФ защиту от так называемых косвенных нарушений (когда действия ответчика приводят к нарушению только совместно с действиями еще какого-то лица), является спорным. Несмотря на то что некоторые коллеги – патентные поверенные полагают, что возможность запрещения действий, создающих угрозу нарушения, и есть защита от косвенных нарушений, подобный тезис не подтверждается сложившейся судебной практикой. Поэтому если патент вашего доверителя выдан на систему, включающую в себя, например, базовую станцию и мобильный телефон, а ответчик производит (продает) только мобильный телефон, то, скорее всего, он не будет признан нарушителем.

Важно и то, что бремя доказывания использования каждого признака изобретения будет лежать на истце. В связи с этим, если патент содержит какие-либо признаки способа производства (например, «элементы соединены сварным швом при температуре выше такой-то») и при этом

ответчик не обязан представлять информацию о способе производства своего продукта в какие-либо лицензирующие или сертифицирующие органы, у которых эту информацию можно истребовать, – доказать использование таких признаков будет затруднительно.

Для правильной оценки стратегии спора также важно проверить, не подпадают ли действия будущего ответчика под исключения, предусмотренные ст. 1359 ГК РФ, а также нет ли оснований полагать, что будущий ответчик начал готовиться к использованию изобретения до даты приоритета и обладает правом преждепользования (ст. 1362 ГК РФ), или не было ли перерыва в сроке действия патента, и у будущего ответчика могло возникнуть право послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ).

Оценка «устойчивости» патента

Поскольку наиболее вероятная защита от иска о нарушении патентных прав – это постановка под сомнение самого права, то еще до подачи иска разумно оценить устойчивость права к такой проверке.

Конечно, при рассмотрении спора о нарушении доводы о действительности судом не принимаются во внимание (п. 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – Постановление № 10), но дело о нарушении может быть приостановлено в период рассмотрения спора о действительности патента (п. 142 Постановления № 10).

Поэтому если цель спора – заключается в удовлетворении иска о нарушении патентных прав доверителя и исполнении соответствующего судебного акта, а не в инициировании затяжного конфликта с любым результатом, то до предъявления требований о нарушении патентных прав необходимо оценить, имеются ли основания признания патента недействительным. Основания для этого установлены ст. 1398 ГК РФ.

Данная статья содержит несколько типов оснований признания патента недействительным, которые условно можно разделить на три группы:

- несоответствие изобретения (полезной модели, промышленного образца) условиям патентоспособности (подп. 2) – 4) ч. 1 ст. 1398 ГК РФ);
- иные основания, связанные с недостатками экспертизы заявки (подп. 2) – 4) ч. 1 ст. 1398 ГК РФ);
- основание, связанное с неурегулированием отношений по поводу права на подачу заявки до ее подачи (подп. 5) ч. 1 ст. 1398 ГК РФ).

Споры о недействительности по первым двум группам оснований сначала рассматриваются в административном порядке, путем подачи возражения в Роспатент. Споры о признании патента полностью или частично недействительным по последнему основанию разрешаются непосредственно Судом по интеллектуальным правам, при этом обязательный досудебный административный порядок не применяется.

Необходимо помнить, что согласно разъяснениям, данным в п. 27 Постановления № 10, оценка патентоспособности осуществляется в соответствии с законодательством, действовавшим на дату подачи заявки на выдачу патента на изобретение.

Важно учитывать не только то, что до вступления в силу четвертой части ГК РФ (т. е. до 1 января 2008 г.) вопросы патентоспособности регулировались вышеупомянутым Патентным законом, но и то, что условия патентоспособности, предусмотренные законом, раскрываются в подзаконных актах – административных регламентах и правилах, которые тоже несколько раз менялись с течением времени. Соответственно, при оценке устойчивости своего патента

необходимо учитывать именно те подзаконные акты, которые действовали на дату подачи (или поступления в Роспатент) заявки.

Как правило, анализ патентоспособности изобретения – достаточно трудоемкий процесс, требующий технического специализированного анализа общедоступных источников, относящихся к изобретению, раскрытых где-либо в мире. Поэтому полноценная проверка своего собственного патента на соответствие условиям патентоспособности до предъявления претензий не имеет смысла. Однако есть обстоятельства, которые необходимо обязательно выяснить у доверителя. Особенно внимательно нужно отнестись к ситуациям, когда конкурент вышел на рынок со спорным продуктом достаточно давно. В частности, важно выяснить:

- раскрывал ли доверитель суть своего изобретения до даты подачи заявки;
- если раскрывал, то можно ли это раскрытие считать раскрытием неограниченному кругу лиц;
- кто и как может собрать доказательства такого раскрытия;
- насколько задолго до даты подачи такое раскрытие было сделано (можно ли воспользоваться так называемой льготой по новизне).

Обязательно нужно предупредить доверителя о том, что раскрытие им самим или его сотрудниками сущности изобретения до даты подачи заявки (например, демонстрация на выставке) имеет те же самые правовые последствия, как если бы это раскрытие сделал кто-либо иной: патент может быть признан недействительным, если только заявка не была подана в Роспатент в течение 6 месяцев с даты такого раскрытия (п. 3 ст. 1350 ГК РФ). Патент признается недействительным с самого начала, а большинство правовых последствий, связанных с его действием, считаются не возникшими. Исключения составляют лицензионные отношения, а также отношения, связанные с выплатой авторского вознаграждения. Они, согласно п. 6 ст. 1398 ГК РФ, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту решения о недействительности патента. Поэтому даже если нарушение состоялось до признания патента недействительным, то в иске о нарушении должно быть отказано, поскольку в случае признания патента недействительным исключительное право считается не возникшим.

Еще нужно помнить о том, что патент может быть признан недействительным как полностью, так и частично. Поэтому если тот независимый пункт формулы, который вы считаете нарушенным, «устойчив» к возможному признанию недействительным, то риск атаки на недействительность патента можно проигнорировать при принятии решения о подаче иска о нарушении.

При признании российского патента недействительным частично предыдущий патент аннулируется (признается недействительным с самого начала), но выдается новый патент с новой формулой. В случае если конкурент доверителя нарушает исключительные права на изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1, и иск подан о защите прав на изобретение именно по этому пункту, а не соответствующим условию патентоспособности признан пункт 2, соответственно, вместо первоначального патента с номером N выдан патент с номером X с новой датой регистрации, будут ли действия по использованию изобретения, совершенные до такой новой даты регистрации, нарушением исключительных прав? Будет ли изменение номера патента, удостоверяющего исключительное право на изобретение, изменением только предмета иска, или и предмета, и основания иска, а следовательно, будет ли такое изменение принято судом?

Эти вопросы разрешены судебной практикой. В частности, первым и ключевым судебным актом было постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 апреля 2013 г. № 17575/12 по делу № А40–90149/2011 («Байер» против «Гедеон Рихтер»). В нем, несмотря на сложную формулировку, Президиум ВАС России по сути указал на то, что исключительное право на изобретение, охарактеризованное в независимом пункте, не затронутым изменением,

не считается аннулированным («в результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права компании “Байер” на изобретение (патент действует в неотмененной части)»). Данная позиция впоследствии подтверждалась судебной практикой, в частности, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 4 марта 2019 г. № С01–61/2019 по делу № А11–1740/2016, в котором суды дают разъяснения по ситуации, когда объем охраны патента не затрагивался при его оспаривании, но внесены изменения в части авторов.

После указанного выше постановления Президиума ВАС России изменение номера патента в исковых требованиях обычно не трактовалось судами как изменение одновременно и основания, и предмета иска. С учетом п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2021 г. № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» такой подход не должен измениться и в будущем.

При этом ситуация может быть иная, если внесенные в патент изменения коснулись независимого пункта формулы, являвшегося основанием иска (например, объем правовой охраны в результате рассмотрения спора о недействительности был сужен, а следовательно, может быть необходимо предоставление дополнительных доказательств об использовании в спорном продукте изобретения), или касаются состава патентообладателей.

Стратегическая цель спора

Оценка стратегической цели спора важна прежде всего потому, что если патентообладатель настроен на возмещение убытков от незаконного использования или на взыскание компенсации, то требование п. 5 ст. 4 АПК РФ об обязательном принятии мер по досудебному урегулированию делает невозможным неожиданную подачу иска в таком случае.

При этом в последнее время в патентных спорах суды нередко отказывают в удовлетворении требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, ссылаясь на недопустимость абстрактного (общего) запрета на будущее.

Эта тенденция основывается на толковании судами п. 57 Постановления № 10, согласно которому требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Указание Верховного Суда РФ на то, что требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности также не подлежат удовлетворению, поскольку такой запрет установлен непосредственно законом (абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ), зачастую применяется гораздо шире, чем предполагается в Постановлении № 10. Разъяснения, данные в данном документе, касаются тех случаев, когда нарушения не только не было, но и нет никаких подтверждений тому, что это нарушение состоится в будущем, когда исковое требование сформулировано как «обязать не нарушать права на изобретение по патенту РФ номер такой-то в любом изделии в будущем». В этом случае ответчик ничем не отличается от всех остальных участников гражданского оборота, которые тоже могли бы начать производить какой-то продукт с использованием изобретения, но нет никаких оснований полагать, что они собираются это делать.

Некоторые примеры разграничения абстрактного требования от требования, подлежащего удовлетворению, содержатся в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2019 г. по делу № А41–19679/2018 и продолжение того же спора – в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2020 г. № С01–1116/2018.

К сожалению, суды не всегда уделяют внимание этим деталям.

Из неимущественных требований, которые могут быть заявлены, остаются требования об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных изделий и (или) используемого для их производства оборудования, а также требование о публикации решения суда в средствах массовой информации. Отказ в требованиях об изъятии нарушающих изделий из оборота обычно мотивируется невозможностью исполнения, а в требованиях об уничтожении – отсутствием информации о конкретном месте и объеме контрафактных изделий, подлежащих уничтожению. Конечно, бывают исключения, и данные требования тоже могут быть удовлетворены, но исходя из рисков отказа в удовлетворении неимущественных требований, целесообразно, все же, дополнять исковое заявление имущественными требованиями, например, что приводит к неизбежности предпринимать действия по досудебному урегулированию спора даже в тех случаях, когда мирное урегулирование очевидно невозможно. Понимание стратегической цели спора важно и для правильной оценки рисков: если заключение лицензионного договора приемлемо для патентообладателя как возможный исход спора, то к рискам признания патента недействительным можно отнестись с меньшим вниманием. Оспаривание действительности патента всегда проходит непросто, и это длительный процесс, поэтому если у ответчика есть альтернатива полному уходу с рынка, то он тоже предпочтет, скорее всего, урегулировать спор миром. Такая предварительная совместная с доверителем работа поможет избежать неожиданностей в ходе ведения уже начатого патентного спора.