Адвокатская газета
Орган Федеральной палаты адвокатов РФ

Материал выпуска № 9 (362)
1-15 мая 2022 года
Печатный выпуск

Алексей Залесов
адвокат АП г. Москвы, управляющий партнер Адвокатского бюро г. Москвы «А. Залесов и партнеры», патентный поверенный, кандидат юридических наук

Получена претензия о нарушении патентных прав
Какие срочные шаги нужно предпринять для защиты интересов ответчика?

На основании системного анализа правовых норм и сложившейся практики автор предлагает конкретный алгоритм действий в определенной ситуации, который позволит в том числе практически немедленно определить обоснованность предъявленной претензии и дальнейшие перспективы конфликта. Рекомендации, которые содержатся в данном материале, полезны в деле защиты интересов доверителей, а также будут способствовать установлению баланса интересов обладателей патентов и иных участников экономического оборота.

Кратко определить сущность субъективного патентного права можно следующим образом: принадлежащая патентообладателю законная монополия на изобретение. О монополистической сути субъективного патентного права (видимо, ввиду отрицательной коннотации) современные российские специалисты даже теоретически рассуждают неохотно, предпочитая использовать термин «исключительные права» в отношении изобретения как результата интеллектуальной деятельности.

Популярный миф

Обычно комментаторы патентного законодательства, не желая говорить о монополии патентовладельца, любят ссылаться на фигуру изобретателя как на «основу основ» патентной системы. Ради обеспечения творческой деятельности гения-изобретателя и успешного внедрения изобретателем своих разработок в условиях рыночной экономики якобы исторически и сложился институт патентования.

Однако рассказы о том, что патентное право есть право изобретательское – не более чем миф, причем один из самых распространенных. Он удобен для эффективного оправдания ограничений, накладываемых патентами на общество. Конечно, данный миф, как и любой другой, имеет некую основу и в реальности, и в истории, но он значительно их искажает. Классическое патентное право, которое действует сейчас в России и почти во всем мире, базируется на идее монопольного права патентовладельца, а изобретатель в нем – не более чем дополнительный субъект, в реальности никак не влияющий на правоприменение (изобретатель становится патентообладателем менее чем в 20% выданных патентов). Таким образом, истцом в деле о нарушении патента всегда выступает не изобретатель, а патентообладатель или владелец исключительной лицензии по патенту, что допускается законом.

Монополия патентообладателя

Исключительное монопольное право патентообладателя позволяет ему в течение срока действия патента эффективно контролировать рынок «своего» изделия, в котором воплощено

запатентованное изобретение, полезная модель или промышленный образец. Основой этого контроля является возможность правомерно отстранять любое лицо от коммерческого использования запатентованного объекта или, напротив, разрешать такое использование за вознаграждение на основании лицензионного договора.

Патентообладатель реализует свое монопольное правомочие путем пресечения несанкционированного использования объекта, в частности, несанкционированного производства и введения в оборот продукта или осуществления способа, в которых реализовано охраняемое патентом изобретение. Традиционно защита исключительного права патентообладателя осуществляется в рамках гражданско-правовых механизмов, в частности, в порядке искового производства с требованием о пресечении определенных действий со стороны ответчика (судебный запрет) и о взыскании убытков либо компенсации за нарушение (в пределах от 10 тыс. до 5 млн руб.). Абсолютное большинство споров о нарушении патента рассматриваются арбитражными судами. Особенностью их рассмотрения является то, что кассационное производство по данной категории арбитражных дел осуществляется не окружными арбитражными судами, а Судом по интеллектуальным правам.

При выдвижении патентообладателем материального требования к потенциальному ответчику закон требует соблюдения обязательного претензионного порядка, в связи с чем почти все такие споры начинаются с получения претензии. Обычно она содержит требование о прекращении определенных действий и предложение выплатить компенсацию в пределах 5 млн руб. Также часто в претензии содержится требование раскрыть данные и представить доказательство об объемах реализованной продукции, которая якобы нарушает патент.

Уголовное преследование более чем реально

Что следует предпринять адвокату, к которому потенциальный ответчик обращается за правовой помощью после получения письменной претензии патентообладателя? Отметим, что цель консультирования и представительства – минимизировать риски негативных последствий для доверителя.

Адвокату, приступающему к работе с потенциальным ответчиком по патентному спору, нужно всегда помнить, что помимо гражданско-правовых рисков необходимо оценить и риски уголовно-правовые, поскольку существенной особенностью российской системы защиты прав патентообладателя является наличие уголовно-правовой нормы, защищающей исключительные права патентообладателя, ст. 147 УК РФ.

(Также в законе имеется административная ответственность за нарушение патентных прав согласно ст. 7.12 КоАП РФ, правда, попытки привлечения к административной ответственности из-за их сложности и низкой эффективности в конкурентной борьбе крайне редко применяются на практике, ввиду чего эти риски незначительны).

Что до перспектив возбуждения уголовного дела, то они более чем реальны. Ввиду экономических трудностей в последнее время участились случаи предъявления фирмам, работающим на российском рынке, претензий о нарушении патентных прав, с последующими попытками возбуждения уголовного дела в отношении лиц, не уступивших требованиям, изложенным в претензии. В качестве объектов таких атак оказываются как большие, так и малые фирмы, точнее, их руководители. К такого рода претензиям следует отнестись серьезно, чтобы в дальнейшем не оказаться в трудном положении.

Обвинительных приговоров по ст. 147 УК РФ в нашей стране считаные единицы, но сам факт возбуждения уголовного дела или даже активная доследственная проверка сильно осложняют нормальное ведение бизнеса. Очень часто попытки уголовного преследования

предпринимаются патентообладателями, использующими свой патент с единственной целью – оказать на конкурента максимальное давление. Также уголовные риски существенны при претензиях от патентных троллей. Так называют патентовладельцев, которые патентуют не для налаживания собственного защищенного патентом производства, а именно с целью давления на производителей ради получения платежей.

Можно сказать, что уголовное преследование за нарушение патентных прав встречается и в иностранных юрисдикциях очень редко. Оговорюсь, что уголовная защита исключительных прав по патенту в случае, если факт нарушения установлен судом при рассмотрении иска, известна многим правовым системам. В этом случае такое деяние рассматривается как невыполнение решения суда, т.е. преступление против правосудия.

Своеобразием российского законодательства является то, что оно позволяет обращаться с заявлением о возбуждении уголовного дела против нарушителя вместо обращения в суд с гражданским иском.

Учитывая существующие опасности привлечения к уголовной ответственности лиц (возбуждения уголовного дела как такового), в действительности не совершивших преступлений по нарушению патентных прав, при консультировании доверителя адвокату нужно обратить внимание руководителей предприятий на возможные способы защиты от такого «воздействия» конкурента-патентообладателя. Цель здесь – минимизация рисков привлечения к уголовной ответственности руководителя, издающего обязательные для исполнения указания на предприятии. Поскольку уголовная ответственность наступает только при наличии вины в действиях привлекаемого лица (субъективная сторона), а рассматриваемый состав является умышленным, то важной составляющей состава является знание привлекаемого лица о факте незаконного использования патента. Рассматриваемая статья УК РФ описывает материальный состав преступления, т.е. данная уголовно-правовая норма предполагает наступление общественно вредных последствий (крупный ущерб).

Незаконным использованием изобретения считаются следующие действия:

- ввоз на территорию Российской Федерации;
- изготовление;
- применение;
- предложение о продаже;
- продажа;

иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретения, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец.

Возможный алгоритм

Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий по такому использованию.

Для констатации наличия в действиях по нарушению патента умысла необходимо доказать, что руководитель предприятия должен был знать, что:

- имеется действующий патент РФ и

- все признаки независимого пункта формулы этого патента использованы, например, в определенном продукте,

а после этого отдать распоряжение о выпуске нарушающей патент продукции, причиняя тем самым крупный ущерб патентообладателю.

Соответственно, можно указать доверителю на необходимые действия сразу по получении претензии о нарушении патентных прав с недвусмысленным предупреждением уголовно-правового характера. В частности, необходимо оперативно убедиться, нарушены ли патентные права в действительности:

1. Являются ли указанные в претензии патенты действующими (уплачена ли ежегодная пошлина за поддержания патента в силе)?
2. Действительно ли в выпускаемой продукции использованы все признаки независимого пункта формулы патента?
3. Являются ли действия, которые организация совершает, коммерческим использованием запатентованного изобретения или нет?

Установить, является ли патент действующим, можно путем обращения к сведениям соответствующего Государственного реестра (изобретений, полезных моделей или промышленных образцов). Это делается либо путем запроса официальной выписки из Государственного реестра Роспатента, либо путем поиска в официальной базе данных на сайте Федерального института промышленной собственности Роспатента (https://www.fips.ru).

Слово специалисту

Достоверно определить, использован патент в изделии или нет, может только специалист-патентовед. В этом смысле все «предупреждения» заинтересованных правообладателей о якобы использовании патента, не сопровождающиеся заключениями компетентных специалистов-патентоведов, не могут являться надлежащими предупреждениями об использовании патента.
Достоверно определить факт того, что в продукции использованы все признаки независимого пункта формулы патента, возможно только с привлечением специалиста-патентоведа, обладающего, помимо патентоведческого образования, познаниями в области техники, к которой относится продукция (например, в химии, если речь идет о химическом соединении, в механике, если заявляется о посягательстве на механическое устройство).

Зачастую утверждения патентообладателей об использовании принадлежащего им патента либо сделаны вообще без специалистов, либо подкрепляются непонятными с правовой точки зрения доводами патентоведов, не имеющих технического образования в той области техники, в отношении которой они высказываются. Например, патентовед-медик рассуждает об использовании какого-нибудь механического устройства, не представляя себе его сути.

Привлечение зарегистрированного патентного поверенного в качестве специалиста предпочтительнее, поскольку его квалификация по работе с соответствующим объектом интеллектуальной собственности удостоверена квалификационной комиссией Роспатента (данные о патентном поверенном имеются в Государственном реестре патентных поверенных, https://rospatent.gov.ru/ru/patent-attorneys/list).

Однако вполне возможно положиться и на специалиста, имеющего диплом государственного образца по специальности «Патентоведение». В случае если специалист дал ошибочное заключение об отсутствии нарушения патента, ситуация в отношении уголовной ответственности не меняется. Речь идет об известной в отрасли уголовного права юридической ошибке. Предприниматель, производящий продукцию, не может сам определить факт

использования патента и поэтому должен руководствоваться заключением добросовестного специалиста.

Разумеется, вышесказанное относится только к добросовестным действиям предпринимателя и специалиста.

Коммерческое использование? Докажите!

Необходимо также четко установить, осуществляет ли доверитель коммерческое использование продукции (в которой предположительно использован патент правообладателей) или нет. Таковым является введение запатентованного объекта в коммерческий оборот в РФ, но не являются многие иные действия.

Например, сертификация и реклама запатентованной продукции сами по себе нарушением патента быть не могут. В случае если ответчик лишь является конечным потребителем или использует продукцию для собственных нужд, ответственность за нарушение патента также полностью исключается. При этом важно, чтобы ответчик не извлекал дохода непосредственно от использования изобретения. Например, если запатентована кофейная машина, то применение данной машины в офисе для сотрудников фирмы не будет нарушением патента. Однако если использовать данную машину в кофейне при реализации кофе посетителям, то такое применение будет признано коммерческим, так как направлено на извлечение дохода.

«Свои» патенты – не панацея

Часто возникает ситуация, когда организация «перепродает» чужую продукцию. Зачастую поставщик таких товаров утверждает, что у него продукция «защищена» своими патентами, так что покупателю не страшны патентные претензии третьих лиц. Это не совсем верно. Наличие у поставщика собственных патентов на какие-то части поставляемых изделий (либо на какое-то решение, воплощенное в продукции), не является решающим.

Следует учесть, что в одном изделии может быть использовано несколько патентов. Возможна ситуация, когда использован и патент вашего правообладателя, и патент правообладателя, выдвигающего претензию. То есть наличие у вашего поставщика патента само по себе не является обстоятельством, существенно изменяющим правовую квалификацию ситуации. Нарушения патента не будет в случае исчерпания патентных прав, т.е. тогда, когда продукция ранее была введена в оборот в России при согласии патентообладателя (вопросы параллельного импорта).

Вместо заключения

Обобщая сказанное, можно предложить следующий опросник, который следует задействовать при получении претензии:

1. Действителен ли патент правообладателей?
2. Получено ли квалифицированное заключение патентного поверенного или патентоведа об использовании / неиспользовании патента?
3. Является ли использование, осуществляемое организацией-доверителем, коммерческим?

Если на хотя бы один из вопросов будет дан отрицательный ответ, то ответственность за нарушение патента исключается. Правда, следует оговориться, что эти рекомендации даны с позиций чистого права, и текущее правоприменение может быть очень далеко от идеального.

На полученную претензию целесообразно ответить письменно. Если в претензии установлен срок для ответа, то его соблюдение не является обязательным, но является желательным для сохранения диалога с истцом.

Если вы установите, что нарушение действительно имело место, то, во-первых, не следует сообщать никаких данных об объеме произведенной продукции, во-вторых, немедленно изучите вопросы правомерности выдачи патента. В частности, если он выдан с нарушением условий патентоспособности, то его действительность может быть оспорена путем подачи возражения в Палату по патентным спорам Роспатента в порядке ст. 1398 ГК РФ.

Хочется надеяться, что приведенные в статье краткие рекомендации в отношении возможных действий при получении претензии о нарушении патента будут полезны для защиты интересов доверителей адвокатов, а также и способствовать установлению баланса между правомерными интересами патентообладателей и иных участников экономического оборота в нашей стране.