



IV ежегодный патентный конгресс Российской национальной группы AIRPI состоится 8 октября 2024 г. в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Будет обсуждаться текущая ситуация в области интеллектуальной собственности, а также последние изменения и вызовы, с которыми столкнулись российские специалисты в новых экономических условиях. Ожидаются выступления представителей государственных органов и бизнеса с целью взаимного диалога и информирования аудитории об изменениях и развитии правовой сферы интеллектуальной собственности. В программе: пленарная сессия, сессия 2 – секция «Патентные споры», параллельно круглый стол № 1 «Средства индивидуализации» и круглый стол № 2 «Промышленные образцы», сессия 3 – секция «Коммерциализация. Сделки. Санкции», параллельно круглый стол № 3 «IP фарма» и круглый стол № 4 «Интеллектуальная собственность в информационной среде». Формат мероприятия гибридный (очный + онлайн). Очно конгресс пройдет в ТПП РФ по адресу: Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, с. 1. Контакты: Виктория Афанасьева, e-mail: v.afanaseva@patentus.ru, тел.: +7 980 513-43-86; Александра Лохина, e-mail: a.lokhina@patentus.ru, тел.: +7 929 628-09-07.

№ 10/2024

Содержание

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Правовые последствия признания патента недействительным в Российской Федерации.
Залесов А.В...... 2

Законодательное регулирование интеллектуальной собственности, права на которую принадлежат Российской Федерации.
Попова Е.В...... 15

ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА

Роль интеллектуальной собственности в научно-технологическом развитии России.
Мухопад В.И...... 21
С юбилеем! 25

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

Метавселенная как квинтэссенция современных проблем права интеллектуальной собственности. Часть II. **Семенюта Б.Е.** 27

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Правовая квалификация

караоке-файла как результата интеллектуальной деятельности.
Сопова М.Д...... 37

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ»

Выбор оптимальной формы правовой охраны трехмерных обозначений.
Мордвинова В.В. 46

Кумулятивная правовая охрана дизайнера как предпосылка к сближению подходов при определении использования.
Петровская Е.В...... 53

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Новые возможности поиска в базе данных Espacenet.
Максимова В.В...... 61

ЗА РУБЕЖОМ

Патентование изобретений, включающих системы искусственного интеллекта, в Европейском патентном ведомстве.
Бледнов К.Д...... 74

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ

Подписано в печать 26.09.2024 Выход в свет 7.10.2024

Перепечатка только с разрешения редакции © ООО «Редакция «Патенты и лицензии», 2024



УДК 347.77.048

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПАТЕНТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



В статье А.В. Залесова – канд. юрид. наук, патентного поверенного, адвоката, старшего партнера адвокатского бюро «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» (Москва, zalesov@azalesov.com), рассмотрены правовые последствия признания патента недействительным полностью и частично в России. Показано отличие механизмов прекращения действия патента и признания патента недействительным. Проанализирован момент возникновения исключительного патентного права и временной правовой охраны объекта в контексте выдачи патента и признания патента недействительным.

Ключевые слова: патент, исключительное патентное право, признание патента недействительным полностью и частично, аннулирование патента, прекращение действия патента.

LEGAL CONSEQUENCES OF INVALIDATION OF A PATENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
In the article of A.V. Zalesov, PhD, Patent Attorney, lawyer, Senior Partner of the law Firm Zalesov, Timofeev, Gusev & Partners (Moscow, zalesov@azalesov.com), the legal consequences of invalidation of a patent in full and in part in Russia are considered. The difference between the mechanisms of termination of a patent and invalidation of a patent is shown. The moment of the emergence of exclusive patent law and temporary legal protection of an object in the context of the grant of a patent and the recognition of a patent as invalid is considered.

Key words: patent, exclusive patent law, invalidation of a patent in whole or in part, revocation of a patent, termination of a patent.

Как с теоретической, так и с практической позиции интересным и недостаточно проработанным является вопрос о правовых последствиях юридического факта признания патента недействительным. Очевидно, что данный факт существенно влияет на права лиц, участвующих в патентном споре. Признание недействительности патента

также изменяет статус-кво для лиц, состоящих в правоотношениях по поводу запатентованного изобретения (например, лицензиатов). Кроме того, следует помнить, что ввиду абсолютного характера исключительного права все, что касается патента, потенциально затрагивает интересы неограниченного круга экономических акторов (реальных или потенци-



альных конкурентов патентообладателя) и потребителей запатентованного продукта, которые вынужденно платят монопольно высокую цену за запатентованный продукт.

Согласно разъяснениям президиума Суда по интеллектуальным правам, данным в постановлении по делу № СИП-219/2016: *«Возможность оспаривания патента в период своего действия, помимо частного интереса, который может быть у лица, подающего возражение, преследует также публичный интерес, заключающийся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не препятствовали развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных технических решений. Поэтому оспаривание патентов допускается любыми лицами в период срока их действия. Такой публичный интерес сохраняется, пока сохраняется действие патента или возможность его восстановления».*

Даже практикующие специалисты в патентном праве зачастую произвольно и в порядке взаимозаменяемости используют понятия «прекращение патента», «аннулирование патента» и «признание патента недействительным», а ведь это разные юридические факты, и закон предусматривает различные последствия для исключительного права в случае прекращения действия патента и признания его недействительным.



Прекращение действия патента может происходить либо в связи с окончанием максимального срока его действия, либо досрочно, например, в связи с неуплатой ежегодной пошлины за поддержание патента в

силе или в связи с подачей заявления патентообладателем о прекращении действия патента (ст. 1399 ГК РФ). Прекращение действия патента означает прекращение исключительного права на запатентованный объект только на будущее время. То есть ретроактивно, до момента прекращения действия патента исклю-

чительное право сохранялось и подлежало защите. Например, после прекращения действия патента могут быть взысканы убытки или компенсация за нарушение исключительного патентного права за предыдущий период в пределах срока исковой давности. В этом состоит принципиальное отличие прекращения действия патента от признания патента недействительным с последующим его аннулированием.

Следует помнить, что досрочное прекращение действия патента по заявлению патентообладателя может быть не только полным, но и частичным. Если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав, действие патента прекращается только в отношении изобретений, полезных



моделей или промышленных образцов, указанных в заявлении. Группу изобретений образуют независимые пункты формулы или пункты, включающие альтернативные признаки.

При частичном прекращении действия патента тот же патент (с тем же номером) продолжает действовать в отношении оставшихся в формуле объектов. С правовой позиции последствием такого частичного прекращения действия патента будет сохранение исключительного права на оставшиеся объекты. То есть в отношении, например, патента на изобретение патентообладатель фактически меняет формулу (отказываясь от ряда объектов либо изобретений, охарактеризованных в виде альтернативных признаков, то есть даже меняя отдельные пункты формулы). Этим он изменяет объем исключительного права, которое в этом случае не прекращается, а продолжает действовать в измененном виде с даты подачи в Роспатент заявления о частичном прекращении действия патента. На такое изменение объема охраны Роспатент указывает в официальном издании и государственном реестре.

Наличие у патентообладателя права добровольно отказаться от дальнейшей охраны ряда запатентованных объектов из охраняемой группы (частично прекратить действие патента) принципиально важно для устройства патентной системы. Реализуя это право, патентообладатель может самостоятельно отказаться от охраны непатентоспособного объекта (например, выяснив отсутствие новизны у ряда своих объектов в результате

дополнительно проведенного патентного поиска). Тем самым патентообладатель откажется от поддержания незаконной монополии на непатентоспособные объекты и исправит нарушение закона, связанное с выдачей такого патента. Согласно положениям п. 2 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия. То есть, если патентообладатель не станет предъявлять претензии об имевшем место ранее нарушении патента в прекращенной части, то никто не сможет правомерно обратиться с возражением о признании такого патента недействительным, поскольку для такого оспаривания не будет правомерного интереса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения против действия прекращенного патента.

Таковы правовые последствия прекращения патента полностью или частично. Но более интересны и значимы для практики материально-правовые последствия принципиально иного юридического факта – признания патента недействительным, классическим примером которого является соответствующее решение, выносимое Роспатентом по результатам рассмотрения возражения ввиду несоответствия запатентованного объекта условиям патентоспособности.

Какова правовая природа решения органа власти о признании патента недействительным? Последствия такого акта правоприменения



– лишение патентообладателя исключительного патентного права. То есть для патентообладателя законом предусмотрены неблагоприятные последствия в результате такого решения. Основанием для принятия решения и наступления негативных последствий служит установление нарушений требований закона (например, условий патентоспособности) при получении патента. То есть орган власти дает негативную оценку получению субъективного патентного права с нарушением закона, и, как следствие, данное право признается ничтожным. Это достаточно близко к известной любому юристу конструкции юридической ответственности за нарушение правовой нормы. Аналогией из области вещного права может быть прекращение судом по иску прокурора права собственности на предприятие, полученное с нарушением положений законодательства о приватизации.

Можно ли считать лишение исключительного патентного права своего рода санкцией по отношению к патентообладателю за допущенное (виновное или безвиновное) нарушение требований закона при получении патента? Вопрос вины в спорах о действительности патента практически никогда не рассматривается, хотя нельзя сказать, что установление вины в виде умысла или неосторожности при неправомерном получении патента нельзя себе представить. Например, в американских патентном законодательстве и доктрине есть самостоятельное основание для признания патента недействительным – *inequitable conduct* – при

установлении нечестного поведения патентообладателя (ранее – заявителя) при получении патента. В США заявитель по заявке на патент обязан сообщать эксперту патентного ведомства все сведения, известные ему, которые могут порочить патентоспособность изобретения, включая факты раскрытия изобретения третьим лицам (фактически это обязанность заявителя свидетельствовать против себя). Невыполнение этой обязанности считается нечестным поведением, что может привести к признанию патента недействительным. Более того, при определенных обстоятельствах получение патента с обманом патентного ведомства может рассматриваться в США как незаконная монополистическая деятельность по закону Шермана.

В отличие от США в странах континентального права, включая Россию, вина заявителя или патентообладателя при рассмотрении спора о действительности патента принципиально не устанавливается. Рассматривается лишь объективная сторона – факт патентоспособности объекта. Возможно, поэтому для российского патентного права мысль о том, что признание патента недействительным есть мера юридической ответственности патентообладателя, звучит непривычно. Многие не готовы считать неправомерное получение патента нарушением требований закона, а скорее считают это исправлением ранее допущенной ошибки экспертизы (неверно оценили уровень техники или не выявили какой-то источник). Поскольку неблагоприятных последствий (той самой санкции) для



экспертизы не наступает, классической юридической ответственности тут как бы нет. При таком взгляде на признание патента недействительным это расценивается как казус, за который, как считается в юриспруденции, никто ответственности не несет. Видимо, поэтому тезис, что поддержание явно чрезмерно широкого патента (включающего непатентоспособные объекты в формуле) есть нарушение закона, вызывает стойкое неприятие, а поэтому санкцию к патентообладателю стремятся максимально выхолостить. А ведь по сути – это ни что иное как поддержание незаконной монополии, которая ущемляет законные интересы неограниченного числа лиц, и такое поведение заслуживает негативной оценки в акте правоприменения.

Неожиданно в оценку правовой природы юридического акта признания патента недействительным вмешался Конституционный суд Российской Федерации. То, что признание патента недействительным можно все же считать санкцией за нарушение закона, теперь можно утверждать, исходя из правовой позиции Конституционного суда, высказанной им в постановлении от 10 января 2023 г. № 1-П¹. В данном судебном акте высший орган отечественной конституционной юстиции указал

¹ 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-ПЕТРОТЭК».

на необходимость возмещения лицу, участвующему в деле об оспаривании решения Роспатента в Суде по интеллектуальным правам, расходов, ранее понесенных им в связи с рассмотрением этим государственным органом возражения против выдачи патента на изобретение в порядке, предусмотренном для возмещения судебных расходов. Но возмещение судебных расходов в гражданском споре традиционно рассматривается как часть мер гражданско-правовой ответственности, применяемой судом к лицу, допустившему нарушение субъектных гражданских прав. Таким образом, на наш взгляд, есть достаточные основания расценивать признание патента недействительным и связанные с этим негативные последствия для патентообладателя как меру гражданско-правовой ответственности за нарушение закона.

Оспаривание патента обычно происходит в условиях уже существующего или потенциального спора о нарушении исключительного права, которое оспариваемый патент удостоверяет. Ввиду невозможности оспорить действительность патента в суде через встречный иск возражение в Роспатент – это надлежащее средство защиты от претензий патентообладателя, где утверждается ничтожность защищаемого в суде права. В любом случае в споре о действительности выданного патента всегда имеется вторая сторона спора (лицо, подавшее возражение). На практике это обычно конкурент патентообладателя либо иной экономически заинтересованный субъект (например, фирма патентных



поверенных, представляющая интересы доверителя без раскрытия его имени). Но, как уже говорилось, ввиду публичного характера спора закон позволяет оспорить действующий патент любому лицу. Очевидно, что последствия определенного исхода дела сразу распространяются на права и обязанности сторон спора. Они также касаются иных лиц ввиду абсолютного характера патентного права. Каковы эти последствия?

Очевидное материально-правовое последствие недействительности патента состоит в прекращении на будущее патентной монополии, то есть исключительное право более не действует, а все желающие могут коммерчески использовать изобретение. В частности, не могут быть удовлетворены судом никакие требования о защите такого исключительного права на будущий период (например, о запрете определенных действий в отношении продукта, в котором использовано изобретение по признанному недействительным патенту). Пожалуй, это единственное обстоятельство, которое безусловно признается всеми участниками патентных споров.

Расхождение взглядов обычно касается того, что происходит в регулировании отношений «патентообладатель – конкурент» ретроактивно, то есть за прошедший период (с момента выдачи патента до момента решения Роспатента о признании его недействительным). Каков подход российского законодателя к действию исключительного патентного права во времени?

На наш взгляд, можно однознач-

но утверждать, что в отличие от прекращения действия патента признание патента недействительным и его аннулирование влечет также и ретроактивное прекращение исключительного права. Исключительного права по аннулированному (то есть ничтожному) патенту никогда не существовало. При этом согласно прямому указанию закона (п. 5 ст. 1398 ГК РФ) с даты подачи заявки аннулируется патент как признанный недействительным полностью, так и частично. Несмотря на однозначное утверждение закона об аннулировании (с даты подачи заявки) недействительного (как полностью, так и частично) патента, с тезисом о ничтожности исключительного права по аннулированному патенту соглашались не все специалисты. Поэтому рассмотрим положения российского закона в этой части подробно.

Здесь нужно сделать небольшое отступление и указать, что исключительного права нет не только при аннулированном патенте, но и при патенте, еще не выданном. В соответствии с положениями ст. 1353–1354 ГК РФ исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии регистрации изобретения и выдачи патента. Патент удостоверяет исключительное право на изобретение. То есть без действующего патента исключительного права на изобретение у патентообладателя нет и его защита неправомерна. Попросту говоря – нет патента, нет и исключительного патентного права.

Но до сих пор в судах периодически рассматриваются иски с позицией, что исключительное патентное



право действует с даты подачи заявки, то есть и в период до выдачи патента. Например, после получения патента патентообладателем заявляются иски о возмещении убытков или компенсации за нарушение исключительного права в период до выдачи патента (когда проводилась экспертиза заявки). Подобные иски патентообладателей базируются на расплывчатой формулировке п. 1 ст. 1363 ГК РФ, где сказано, что исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки – с даты подачи первоначальной заявки.

Казалось бы, это прямая норма, где указано, что и патент, и исключительное право действуют с даты подачи заявки, то есть и до выдачи патента. То, что в этой норме указано некое ограничение: *«при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом»*, такими истцами в расчет не берется. Специалистам очевидно, что в данной норме речь идет не о периоде действия исключительного права, а о дате начала исчисления срока окончания действия патента (для изобретения – это 20 лет с даты подачи заявки). При этом, конечно, следует отметить неудачность формулировки п. 1 ст. 1363 ГК РФ, правильное понимание содержания которой неспециали-

стом затруднено. Корректнее было законодателю прямо указать что исключительное право на изобретение предоставляется при выдаче патента и действует до истечения 20 лет, считая с даты подачи заявки.

Суды, рассматривающие патентные споры, обычно справляются с толкованием данной нечетко сформулированной нормы. Но периодически возникают ошибочные решения, когда суды первой и апелляционной инстанций считают, что нарушение исключительного патентного права имело место и до выдачи патента. Эти ошибочные судебные акты не проходят через фильтр кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам. Данные решения касаются не только патентов на изобретения, но и иных объектов патентных прав.

Вот одно из недавних подобных судебных дел по спору о нарушении исключительного права на запатентованный промышленный образец. Суд по интеллектуальным правам 13 декабря 2023 г. отменил судебные акты судов первой и апелляционной инстанций по делу № А36-4147/2022. При этом суд кассационной инстанции указал именно на ошибку в определении судами момента возникновения исключительного патентного права: *«Суд первой инстанции посчитал, что способы защиты, являющиеся мерами ответственности, могут быть применены к лицам, использовавшим промышленный образец в отсутствие согласия патентообладателя, за весь период, который исчисляется начиная с даты подачи заявки – с даты приоритета промышленных образцов, до даты со-*



вершения (выявления) вменяемого ответчику правонарушения.

Таким образом, суд первой инстанции не соотнес момент или период использования ответчиком промышленных образцов истца с датами подачи последним заявок на выдачу патента, государственной регистрации промышленных образцов и выдачи патентов на них... коллегия судей кассационной инстанции отмечает, что в силу абзацев первого и четвертого п. 1 ст. 1363 ГК РФ исключительное право на промышленный образец и удостоверяющий это право патент действует при условии соблюдения требований, установленных названным Кодексом, в течение пяти лет с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (п. 4 ст. 1381) с даты подачи первоначальной заявки.

При этом, как указано в абзаце пятом п. 1 ст. 1363 ГК РФ, защита исключительного права, удостоверяемого патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации промышленного образца и выдачи патента (ст. 1393 ГК РФ). Как следует из приведенных положений закона, правовое регулирование отношений по созданию и использованию промышленных образцов предполагает возможность защиты исключительных прав на соответствующие объекты интеллектуальной собственности и, таким образом, возможность применения мер гражданско-

правовой ответственности за их незаконное использование лишь после государственной регистрации таких объектов и выдачи патента на них, то есть после возникновения юридически значимых обстоятельств, вследствие наступления которых все третьи лица считаются уведомленными о возникновении патентных прав у правообладателя».

Кроме того, суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что «в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 1392 ГК РФ промышленному образцу, на который подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (п. 4 ст. 1385 ГК РФ) до даты публикации сведений о выдаче патента (ст. 1394 ГК РФ) предоставляется временная правовая охрана в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении внешнего вида изделия, содержащихся в опубликованной заявке на промышленный образец, но не более чем в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображении внешнего вида изделия, содержащихся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на промышленный образец.

Согласно п. 3 ст. 1392 ГК РФ лицо, использующее заявленный промышленный образец в период, указанный в п. 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента



денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора – судом».

Примечательно, что Суд по интеллектуальным правам для убедительного разъяснения того факта, что защищаемое законом исключительное право на запатентованный объект возникает именно в момент выдачи патента и отсутствует до этого момента, ссылается на существование до этого момента режима временной правовой охраны на промышленный образец. Режим временной правовой охраны существует в законе и для изобретения. Согласно положениям ст. 1392 ГК РФ изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

В качестве вывода отметим, что, несмотря на периодические ошибочные решения, устойчивой судебной практикой подтверждается, что исключительное патентное право не действует в период с даты подачи заявки до выдачи патента. То есть никакие действия по использованию объекта до выдачи патента на него не образуют состава нарушения исключительного патентного права. До этого момента действует лишь временная правовая охрана, что не

является исключительным правом. Полагаем, что этот факт важен для понимания ретроактивных последствий признания патента недействительным частично, когда признанный недействительным частично патент аннулируется, а выдается новый патент с измененной формулой изобретения.

Обосновав устойчивой судебной практикой факт отсутствия исключительного права, когда патента нет, перейдем к анализу последствий признания патента недействительным. Согласно ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент. В случае признания патента недействительным частично на изобретение выдается новый патент.

Как указано в п. 139 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:

«Решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наимено-



ваний и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным».

В позиции Верховного суда Российской Федерации нет различия для ситуации аннулирования патента признанного недействительным полностью или частично. В постановлении указано, что исключительное право по аннулированному патенту прекращается ретроактивно – с даты подачи заявки.

Общий подход и ряд конкретных правовых последствий юридического факта признания патента недействительным в нашей стране также отражены в законе: в ст. 1398 ГК РФ. Для системного понимания также важны положения ст. 1353 и 1354 ГК РФ. Согласно установленному в данных нормах закона общему подходу к правовым последствиям решения о признании патента недействительным таковые последствия состоят именно в ретроактивной – с

даты подачи заявки на выдачу патента – отмене действия исключительного права в полном объеме, в том, что принято называть *ab initio nullum*. Столь радикальные правовые последствия вытекают из того, что никакого исключительного права на изобретение без патента нет, то есть незаконная выдача патента не должна порождать правомерного исключительного права.

Это следует из буквальных формулировок действующего законодательства: исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент (ст. 1353 ГК РФ). Патент удостоверяет исключительное право на изобретение, а охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения (ст. 1354 ГК РФ). Признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре, а патент, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент (ст. 1398 ГК РФ).

Таким образом, после решения о признании патента недействитель-



ным ввиду нарушения требований закона при его выдаче (отсутствии патентоспособности и др.), патент как правоустанавливающий документ аннулируется. Поэтому следует считать, что соответствующей монополии на изобретение по незаконно выданному патенту де-юре никогда не существовало. При этом очевидно, что де-факто, конечно, патент ранее существовал, так как непосредственно влиял на права и обязанности и поведение многих лиц относительно запатентованного изобретения (лицензиаты, возможные нарушители исключительного права и пр.) Юридический факт ничтожности исключительного права ретроактивно с даты подачи заявки (*ab initio nullum*) считается установленным только с вынесением решения о недействительности. До данного момента патент действовал, то есть презюмировался действительным на основании решения Роспатента или Евразийского патентного ведомства о его выдаче, поэтому исключительное право патентообладателя обоснованно ограничило гражданский оборот запатентованного продукта или способа.

С учетом этого очевидного факта – существования исключительного права де-факто до аннулирования патента – полный поворот во взаимоотношения после его аннулирования вносил бы значительную неопределенность в отношении, касающиеся использования изобретения. Видимо, для сохранения стабильности лицензионных отношений отечественный законодатель в ст. 1398 ГК РФ делает оговорку, согласно которой

лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента. Но оговорка о лицензионных договорах – это исключение из общего правила, что только подчеркивает это правило.

Остановимся на последствиях признания патента недействительным частично. Такой патент аннулируется с даты подачи заявки. Решение о его выдачи отменяется. При этом в законе указано, что в случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Каков режим охраны изобретения до выдачи нового патента? Полагаем, что аннулирование недействительного патента объективно приводит к ситуации, когда имеется лишь заявка на выдачу патента, по которой в дальнейшем выдается новый патент. Как было подробно рассмотрено выше, защищаемое исключительное право возникает только с выдачей патента и не действует до выдачи патента. До момента выдачи нового патента действует временная правовая охрана, которая не есть исключительное право по своей сути: заявитель не может никому запретить использовать заявленное изобретение, убытков у него нет. Право на компенсацию за использование изобретения в период временной охраны – после получения патента – это право *sui generis*, а не часть правомочий обладателя исключительного права.



Специалисты, которые пытаются обосновать противоположную точку зрения – исключительное право при признании патента недействительным лишь меняет свой объект в сторону сокращения, а в плане защиты никак не затрагивается, – фактически делают равными два разных института: недействительность патента и прекращение действия патента. О том, что в законе данные механизмы урегулированы различно, мы рассказали выше. Сторонники такого подхода обычно ссылаются на правовую позицию президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации, высказанную в постановлении от 23 апреля 2013 г. № 17575/12 по делу № А40-90149/2011. Проблема данной позиции в том, что в ней нет анализа правовых норм, а именно в этом состоит суть разъяснений закона судом надзорной инстанции.

Вот, что указал в данном деле президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации: *«В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а следовательно, и исключительное право, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение».*

Из материалов дела видно, что 16 августа 2011 г. обращение компании «Байер» в суд за защитой своего исключительного права на изобретение по патенту № 2269342 было действительным.

В период рассмотрения дела в суде первой инстанции Роспатент принял решение от 13 декабря 2011 г. о признании указанного патента

недействительным только частично и выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения.

Учитывая, что срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента, в законодательстве не определен, новый патент на изобретение «Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива» не был выдан правообладателю до принятия решения судом первой инстанции, но в результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права компании «Байер» на изобретение (патент действует в неотмененной части), о чем свидетельствует новый патент с датой приоритета. Потому суд имел возможность проверить довод истца об использовании его изобретения в продукте ответчиков, а также доводы ответчиков об отсутствии нарушений.

Нетрудно заметить, что данный текст буквально противоречит закону – ст. 1398 ГК РФ. Видимо, поэтому суд надзорной инстанции на него не ссылается. Однако Конституционный суд Российской Федерации указал, что это недопустимо для суда надзорной инстанции.

В рассмотренном Высшим арбитражным судом Российской Федерации деле № А40-90149/2011 новый патент на изобретение был выдан со значительной задержкой, но в период общего 20-летнего срока действия, и исковые требования касались за-



прета на будущее использование изобретения, а какие-либо убытки за прошедший период не испрашивались. Фактически президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации обосновывал лишь возможность защиты исключительного права по новому патенту на будущее, обязав суды принимать изменение исковых требований с заменой аннулированного на новый патент. Между тем сторонники «непрерывности» исключительного права при аннулировании патента и выдаче нового, конечно, стремятся не к защите исключительного права на будущее по новому патенту, а именно к возможности считать действия по использованию изобретения до выдачи нового патента нарушением исключительного права. Однако в законе, да и в полном тексте рассмотренного постановления Высшего арбитражного суда Российской Федерации с учетом конкретных обстоятельств рассмотренного дела, оснований для такого вывода нет.

В заключение отметим, что юридический механизм признания патента недействительным представляет собой важный юридический механизм защиты как прав ответчика в споре о нарушении патента, так и интересов неограниченного числа лиц, которые

затрагиваются поддержанием незаконной (в том числе чрезмерно широкой) патентной монополии. По моему мнению, есть определенные проблемы с тем, что рассматривающий возражение против выдачи патента Роспатент объективно имеет конфликт интересов, так как рассматривает корректность своих собственных действий по выдаче патента. Как известно, никто не может быть судьей в собственном деле. Повышение объективной беспристрастности при рассмотрении таких споров Роспатентом является желательным. Вероятно, совершенствование работы данного механизма может быть осуществлено формированием устойчивой административной и судебной практики, в том числе за счет обеспечения реальной состязательности и равноправия сторон.

Список литературы

1. Ворожевич А.С. Признание патента недействительным: российский и зарубежный опыт//Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 2.
2. Гаврилов Э.П. О признании патента недействительным (ст. 1398 ГК РФ)//Хозяйство и право. 2013. № 1.