



Журнал Суда по ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ правам

№ 2 (40) Июнь 2023

10 лет Суду по интеллектуальным правам: юбилейный выпуск

Комментарии к избранным судебным актам
Суда по интеллектуальным правам

Исключительные права государства
или государственных учреждений?

Четвертая часть ГК в процессе изменений

Для цитирования:

Залесов А.В. Некоторые аспекты развития российского патентного права. 2013–2023 годы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 147–153.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_147

Zalesov A.V. On Some Aspects of the Development of Russian Patent Law in 2013–2023 // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 147–153. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_147

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_147

Некоторые аспекты развития российского патентного права. 2013–2023 годы

**А.В. Залесов,**

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

За прошедшее десятилетие в патентном праве часто происходили различные изменения, можно также отметить его интенсивное развитие за данный период. В статье проанализированы результаты и последствия объединения и кодификации законодательства в сфере интеллектуальной собственности, рассмотрены изменения, внесенные в положения Гражданского кодекса в отношении патентного права за десятилетний период. Автор обращает внимание на влияние судебной практики на толкование законодательства, а также делает вывод о необходимости разделения принципов гражданского и административного права при регулировании патентных отношений.

Ключевые слова:

патентное право, патент, изменение законодательства, интеллектуальная собственность, патентные споры.

Патентное право всегда считалось комплексным правовым институтом, цель которого состоит в справедливом и полезном для общества регулировании отношений по поводу получения охраны и дальнейшему использованию в экономике прав на новшества научно-технического и художест-

венного творчества, а также для защиты соответствующих интеллектуальных прав от нарушения. Ключевой фигурой в патентной системе является патентообладатель, экономической активностью которого в отношении запатентованного объекта обеспечивается его внедрение в экономике.

Почти все патентные проблемы для своего решения требуют поиска ответов в различных областях знаний, являясь межотраслевыми по своему характеру. Как известно, патентное дело затрагивает одновременно юриспруденцию и технические науки. Менее распространенное наблюдение показывает, что патентное право включает в себя множество административных норм, определяющих процедуру получения патента, и существенно меньшее количество норм гражданского права. В данной статье рассмотрим актуальные аспекты развития патентного права в нашей стране после вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса и более предметно остановимся на изменениях, произошедших за десятилетний период.

Достаточно смелое объединение в 2006 году российского патентного законодательства в рамках части четвертой Гражданского кодекса с другими отраслями и институтами гражданского права не просто создало единый корпус законодательства в сфере интеллектуальной собственности (далее также - ИС), но подразумевало установление максимально возможной общности в правовом регулировании всех отношений по поводу ИС. Вместе с тем принципиальное различие, прежде всего, в основаниях получения субъективного авторского и патентного права (по факту создания произведения в объективной форме либо по факту выдачи патента на объект), а также в первоначальном субъекте исключительного права (автор в авторском праве и патентообладатель, а не автор в патентном праве) не могло позволить создать действительно универсальную общую часть для авторского и патентного права.

Более того, используемый для обоснования необходимости кодификации всех законов в области ИС в России тезис об актуальности повышения эффективности юридической защиты прав творца, под которым прямо назывались авторы и изобретатели, является некорректным для патентного права. Специалистам хорошо известно, что в практическом плане корпус норм патентного права предназначен для защиты интересов патентообладателя как владельца законной монополии на запатентованный объект, а не прав творца-изобретателя. Изобретательские права, а именно право на получение патента и личное неимущественное право авторства мало влияют на эконо-

мический оборот, поэтому они и защищены хуже, и оспариваются гораздо реже, чем исключительное, то есть монопольное право патентообладателя. Бесспорным фактом является то, что в абсолютном большинстве случаев изобретатель не является патентообладателем.

Можно согласиться с тем, что кодификация интеллектуального права дала определенное удобство в практическом применении законодательства об ИС за счет ряда общих подходов, но она также привела к нивелированию специфики отдельных институтов. Например, объединение в рамках источника гражданского законодательства завуалировало административно-правовую природу значительной части патентного права. По личному наблюдению можно отметить, что многие патентные юристы и патентные поверенные считают, что они занимаются гражданским правом, поскольку цитируют Гражданский кодекс, хотя большинство норм, на которые они при этом ссылаются, - это нормы административного права, помещенные в его четвертую часть.

Также примечательно, что при осуществлении работы по кодификации части четвертой Гражданского кодекса разработчиками неоднократно озвучивалась мысль, что после ее введения в действие для патентного правоприменения будет достаточно этого «объединенного закона», а ранее действовавшие отраслевые патентные правила как источники патентного права более просто не потребуются. Однако впоследствии, как мы видим, для регулирования административных патентных процедур неизбежно понадобилось принятие множества подзаконных актов - административных регламентов, которые на сегодня составляют значительную часть нормативных источников российского патентного права.

Учреждение Суда по интеллектуальным правам как специализированного арбитражного суда произошло в 2013 г., то есть после состоявшейся кодификации почти всего российского законодательства в сфере интеллектуальной собственности в рамках части четвертой Гражданского кодекса РФ и после принятия большинства административных регламентов (в их первых редакциях). Можно отметить, что за прошедший период действия части четвертой Гражданского кодекса РФ внесение изменений и дополнений в нее

осуществлялось достаточно часто, при этом новации в большинстве своем носили уточняющий характер (что не умаляет их нужности и важности).

Вместе с тем в семьдесят вторую главу части четвертой, посвященной патентному праву, законодателями за рассматриваемый период был внесен ряд серьезных изменений, затрагивающих существо объектов патентного права и механизмы их защиты. Трудно объективно оценить каждое законодательное новшество по степени его влияния на отрасль, но среди наиболее важных для патентной практики можно отметить следующие:

1) создание механизма компенсации за нарушение патентных прав (от 10 тыс. до 5 млн рублей) введением ст. 1406.1 ГК РФ¹;

2) установление проверочного порядка выдачи патента на полезную модель после экспертизы заявленного объекта на патентоспособность (вместо ранее действовавшего явочного порядка – без экспертизы) – новая редакция ст. 1390 ГК РФ²;

3) урегулирование определения нарушения исключительного права на объект изобретения «применение» наряду с «продуктом» и «способом» и дополнение перечня составов косвенного нарушения патента на изобретение, относящегося к способу (введена правовая охрана устройства, автоматически осуществляющего запатентованный способ) – новая редакция ст. 1358 ГК РФ;

4) введение понятия дополнительного патента на лекарственное средство и агрохимикат, выдаваемых на срок продления исключительного права (до 5 лет) - и главное установление механизма оспаривания продления (признания недействительным дополнительного патента) – новая редакция п. 5 ст. 1363 ГК РФ;

5) изменение регулирования объема правовой охраны и порядка определения нарушения исключительного права для промышленного образ-

ца (отказ от перечня существенных признаков в пользу общего зрительного впечатления на информированного потребителя) – новая редакция четвертого абзаца п. 3 ст. 1358 ГК РФ³;

6) определение понятия зависимого изобретения, что исключило ранее действовавший противоречивый подход судов о возможности «независимого» использования своих патентов разными патентообладателями – ст. 1358.1 ГК РФ⁴.

Кроме того, важное для патентного права изменение было внесено в общую часть - в ст. 1252 ГК РФ, посвященную защите исключительных прав. Она была дополнена п. 6.1⁵, установившем, что в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Эта норма дала основания для предъявления иска о нарушении патента нескольким ответчикам, например, при сложных производственных процессах.

Отмечая важность приведенных выше изменений закона, мы все же утверждаем, что с практической точки зрения развитие патентного права нашей страны за последние 10 лет состояло прежде всего в формировании устойчивых взглядов судебной власти на применение положений части четвертой Гражданского кодекса, а также подзаконных нормативных актов. Наиболее значимым здесь является развитие подходов Суда по интеллектуальным правам, правоприменительные акты которого (за редким исключением вмешательства со стороны Коллегии по экономическим спорам Верховного или Конституционного суда) и образуют толкование норм, которое нужно знать специалистам - адвокатам и патентным поверенным для правильной оценки перспектив, в частности патентных споров в различных отраслях экономики.

¹ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ Гражданский кодекс дополнен ст. 1406.1 с 1 января 2015 г.

² Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ статья 1390 Гражданского кодекса изложена в данной редакции с 1 октября 2014 г.

³ Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

⁴ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ Гражданский Кодекс дополнен статьей 1358.1, вступил в действие с 1 октября 2014 г.

⁵ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ в статью 1252 ГК РФ включен п. 6.1, вступил в действие с 1 октября 2014 г.

При выявлении пробелов в регулировании патентных отношений в конкретных делах Суд по интеллектуальным правам в ряде случаев разрешал спор с применением аналогии закона, указывая, как подобные дела следует рассматривать в дальнейшем.

Подобные действия суда в дальнейшем иногда дополнялись действиями законодателя по дополнению нормативно-правового регулирования. Например, в следующем деле явная лакуна была впоследствии устранена законодателем. Судом по интеллектуальным правам был рассмотрен спор об обжаловании законности продления исключительного права на изобретение «Производные инсулина», относящегося к лекарственному средству «МНН Инсулин деглудек+Инсулин аспарт» (дело СИП-461/2020). В рамках рассмотрения данного дела судом был установлен пробел в п. 5 ст. 1363 Гражданского кодекса в совокупности со ст. 1398 ГК РФ.

В Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам по данному делу было указано, что *«подпункт 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ не учитывает возможности оспаривания дополнительных патентов, а также то, что в отношении таких патентов абзацем первым пункта 2 статьи 1363 этого Кодекса установлены специальные условия их выдачи»*.

Действующий пункт 5 статьи 1363 ГК РФ указывает, что оспаривание дополнительного патента осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 1398 названного Кодекса, но такие основания в статье 1398 ГК РФ не названы. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ применяется к дополнительному патенту лишь постольку, поскольку оспаривается основной патент, но, в нарушение пункта 5 статьи 1363 ГК РФ, никакие основания оспаривания именно дополнительного патента не устанавливает».

Данное обстоятельство свидетельствует о пробеле в законодательном регулировании (статья 6 ГК РФ) в части оснований оспаривания дополнительных патентов».

После состоявшегося в октябре 2021 года Постановления президиума Суда по интеллектуаль-

ным правам оперативно⁶ законодателем были внесены соответствующие изменения в п. 5 ст. 1363 ГК РФ, по меньшей мере частично устранившие данный пробел. Правда открытым остался вопрос с отсутствием в тексте ст. 1398 Гражданского кодекса (где в п. 1 формально содержится закрытый перечень оснований для признания патента недействительным) указания на нарушение положений п. 2 ст. 1363 ГК РФ, устанавливающих требования к продлению срока действия исключительного права и выдачи дополнительного патента. В результате, с точки зрения юридической техники, вопрос оспаривания дополнительного патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству или агрохимикату, в административном порядке в законе остался урегулированным отечественным законодателем неудачно.

Также важным для фармацевтической отрасли устранением пробела в законодательстве, связанным с отсутствием установленного правового механизма оспаривания действительности продления евразийского патента на изобретение, относящегося к лекарственному средству или агрохимикату, на территории Российской Федерации, стало Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-1030/2020. В данном судебном акте было отмечено, что отсутствие административной процедуры не может служить препятствием на доступ к правосудию. Президиум Суда по интеллектуальным правам прямо указал на возможность оспаривания в порядке искового производства заинтересованным лицом в Суде по интеллектуальным правам правомерность продления евразийского патента. При этом надлежащим ответчиком по такому иску не может быть продлившее патент Евразийское патентное ведомство, пользующееся иммунитетом международной организации по международному публичному праву, а должен быть сам патентовладелец продленного евразийского патента.

В качестве проблемного момента можно отметить то, что формирующаяся практика рассмотрения патентных споров о действительности патента периодически (и все чаще) включает ссылки

⁶ Пункт 5 ст. 1363 ГК РФ изменен с 18 октября 2022, Федеральный закон от 7 октября 2022 г. N 386-ФЗ.

на баланс интересов патентообладателя и общества как на условие корректного правоприменения. Само по себе стремление к поиску такого баланса является правильной целью правоприменения. Но что есть баланс интересов общества и патентообладателя? Можно сказать, что искомый баланс – это и есть проявление справедливости в патентной системе. Если есть баланс интересов общества и индивида, то есть и справедливость в работе любой публично-правовой системы, призванной регулировать эти интересы. Но поиск баланса, то есть поиск справедливости, возможно, еще более сложная задача, чем поиск истины. Не случайно в законе для оценки правильности решения суда в арбитражном процессе⁷, в отличие от приговора по уголовному делу⁸, нет требования справедливости. Но для решения арбитражного суда есть требование законности и обоснованности.

Поскольку поиск баланса интересов в рамках судебного разбирательства объективно очень и очень затруднен и не предписан законом, возьмем утврждать, что ссылка на требуемый баланс интересов патентообладателя и общества будет правомерна в качестве обоснования акта правоприменения в патентном споре только тогда, когда полностью исчерпана возможность поиска законного решения непосредственно в нормативных актах, в аналогии закона или в общих началах права.

Что делать, когда в норме патентного права (законе или административном регламенте) нет прямого ответа для решения спора и нудно обратиться к аналогии закона или аналогии права? В плане применения общих принципов в патентном праве представляется важным, но не до конца установленным моментом то, что до сих пор непонятно, общие принципы какого права – публичного или гражданского нужно применять. В российском патентном праве, которое является комплексным правовым институтом, включающим нормы как административного (то есть публичного) права, так и нормы гражданского (то есть

частного) права, однозначно не разрешен вопрос о том, когда применяются принципы каждого из них. При этом, как хорошо известно правоведам, основные принципы этих правовых сфер весьма и весьма различны. Для разрешения дилеммы нужно четко разделить административные (с участием органа власти) и гражданско-правовые (между равными сторонами) патентные отношения. Полагаем, что лишь отношения по поводу заключения сделки в отношении патентных прав и защиты субъективного исключительного права от его нарушения характеризуют взаимодействие между равными субъектами (сторонами), то есть являются гражданско-правовыми отношениями.

В публично-правовых административных отношениях орган власти, реализуя свои установленные законом права в рамках установленной законом процедуры, может разрешить или запретить частному лицу определенные действия (например, выдав предписание) либо наделить его какими-то правами на будущее (например, выдав патент). Очевидно, что взаимоотношения заявителя (патентообладателя) с органом государственной власти – Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом), по выдаче (продлению, поддержанию и т. д.) патента – это административные отношения. Предоставление исключительного права на изобретение путем выдачи патента – это распорядительный акт публичной власти, государственная услуга. Эти действия регулируются публичным (административным) правом.

Требование закона⁹ к органу власти предоставлять государственную услугу, в частности издавать правораспорядительный акт, правомерно в соответствии с административным регламентом, а также указание на недопустимость требования от заявителя осуществления действий, не предписанных нормативными актами, собственно и означают обязанность органа власти действовать только так, как ему прямо разрешено в законе и административном регламенте. Административный

⁷ Глава 20 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

⁸ Статья 297 Уголовно-процессуального кодекса РФ «Законность, обоснованность и справедливость приговора».

⁹ Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

регламент в этом законе обозначен как нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и стандарт предоставления государственной услуги.

Иные требования государственного органа к заявителю, а не прямо предусмотренные в административном регламенте, являются неправомерными и не могут быть законным основанием для отказа в предоставлении государственной услуги, в частности для отказа в выдаче патента.

Поэтому общий принцип публичного права для юрисдикционной деятельности государственного органа «разрешено только то, что разрешено» в отечественном административном законодательстве вполне реализован. Конечно, этот принцип существенно отличается от всем известного диспозитивного принципа, регулирующего гражданские отношения: «Разрешено все то, что не запрещено законом».

Полагаем, что установление соответствующих подходов к применению общих принципов гражданского права либо невозможности их применения (для административных отношений) позволит остаться в рамках поиска законного решения, без ссылок на достаточно абстрактный баланс интересов патентообладателя и общества.

Завершая рассмотрение аспектов развития отечественного патентного права за десятилетний период, нужно хотя бы кратко затронуть институт уголовной ответственности за нарушение патентных прав, так как уголовное правоприменение значительно влияет на предпринимательскую и иную экономическую деятельность в нашей стране. Можно констатировать, что российский уголовный закон содержит причудливую норму, защищающую патентные права, – это ст. 147 Уголовного кодекса РФ. Примечательно, что по мнению законодателя данное преступление является пре-

ступлением против личности (Раздел УК), а точнее – преступлением против конституционных прав и свобод человека и гражданина (Глава УК), но не преступлением в сфере экономики (этому посвящен иной Раздел УК).

Запрещенное законом умышленное преступление в ст. 147¹⁰ УК РФ является преступлением средней тяжести (состав по части 2) и характеризуется материальным составом, то есть данное преступление окончено при нанесении потерпевшему определенного материального ущерба, а вот собственно запрещенное деяние включает в себя несколько очень разных по своему характеру действий:

- 1) незаконное использование изобретения,
- 2) разглашение сущности изобретения до официальной публикации,
- 3) присвоение авторства,
- 4) принуждение к соавторству.

Как видно из текста нормы, в ней защищаются от преступного посягательства права и интересы разных по своему правовому положению лиц:

- 1) автора изобретения,
- 2) заявителя по заявке на выдачу патента,
- 3) патентообладателя, которого прямо не называли, но имели в виду законодателя.

Возможно, из-за не совсем понятной правовой конструкции либо из-за сложности патентоведческих вопросов, но единственная уголовно-правовая норма российского патентного права является фактически не работающей, что подтверждают отчеты судебной статистики¹¹. Обзоры деятельности судов по отправлению уголовного правосудия приводят лишь единичные случаи приговоров по ст. 147 УК РФ за рассматриваемый период. Так, за 2021 и 2020 гг. не состоялось ни одного приговора, за 2019 г. судом постановлен один оправдательный приговор, за 2018 г. вынесен один

¹⁰ Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав 1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

¹¹ По данным Агентства правовой информации, <https://stat.api-пресс.пф>

обвинительный приговор (наказание – обязательные работы), в 2014 – 2017 гг. приговоры по данной статье отсутствовали.

Кроме того, включение в 2018 г. преступлений по части 1 ст. 147 УК РФ в перечень преступлений, уголовное преследование по которым подлежит прекращению в связи с возмещением ущерба¹² (ст. 76.1 УК РФ), фактически исключило риски назначения уголовного наказания за «патентные преступления» для лиц, впервые совершивших преступление, при условии возмещения ущерба потерпевшему и двукратной суммы ущерба в федеральный бюджет. Полагаем, что законодатель может и дальше двигаться в сторону декриминализации ответственности за нарушение патентных прав, что можно только приветствовать. Учитывая данные моменты,

можно отметить, что уголовно-правовые механизмы не играли и, видимо, не будут играть существенной роли в регулировании патентных отношений в нашей стране. Стоит отметить, что в иных странах, имеющих развитые патентные системы и эффективные рыночные инновационные экономики, уголовное право практически не применяется для защиты интересов патентообладателей.

В целом можно утверждать, что российское патентное право за рассматриваемый период достаточно интенсивно развивалось, формируя устойчивые взгляды и подходы по большому перечню актуальных патентных проблем как путем изменения законодательства, так и за счет формирования единообразной судебной практики.

Список литературы:

1. Боденхаузен Г. Комментарий. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года, Изд. Прогресс, 1977. С. 57.
2. Гаврилов Э.П. О монополии из патента на изобретение. «Патенты и лицензии», 9, 2021. С. 19–24.
3. Городов О.А. Патентная монополия на изобретения. «Патенты и лицензии», 9, 2020. С. 38–45.
4. Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001 г.
5. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2-х т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011.

¹² Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ.