

ЗАЩИТА ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПАТЕНТОМ

Право и экономика, №2/2025

Алексей Залесов

Кандидат юридических наук, адвокат, патентный поверенный, старший партнер АБ "Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры".

Патент является эффективным средством конкурентной борьбы, поскольку предоставляет патентовладельцу законную монополию на запатентованный объект: изобретение, полезную модель и промышленный образец. В определенных отраслях, таких как фармацевтика и электронная техника при помощи патента сегодня можно успешно обеспечить долгосрочное преимущественное положение на рынке. Иначе говоря, патент – это основа лидерства в своем сегменте экономической деятельности.

Защищая свое монопольное право патентовладелец может, в частности, выдвигать претензии третьим лицам и требовать прекращения нарушения права или прекращения создания реальной угрозы нарушения. Но защита права должна соответствовать допущенному нарушению. Это означает, что для восстановления права можно требовать от нарушителя прекращения не любых, а непосредственно совершаемых конкретных действий в отношении запатентованного объекта. Защищая свое исключительное право, патентообладатель зачастую стремится максимально расширить свои притязания, выходя за рамки того, на что распространяется правовая охрана его объекта. Такое отступление от правомерных требований при защите патентных прав образуют злоупотребление патентным правом, также называемого «злоупотребление патентом».

Злоупотребление патентом не совсем согласуется терминологически с понятием, определенном в положениях п. 1 ст. 10¹ Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), в частности, можно отметить, что такие действия патентообладателя точно не являются осуществлением права исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана). Наоборот, действуя таким образом, правообладатель нацелен прежде всего на получение своей выгоды за счет максимально широкой и сильной монополии как по объему патентной охраны, а не на причинение вреда другому. Можно утверждать, что злоупотребление патентом ближе по смыслу к другому виду злоупотребления правом, перечисленному в названной норме ГК РФ: это заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), а также это использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции.

При этом правомерное ограничение конкуренции в рамках патентного права происходит всегда, ибо запрещать использовать изобретение является одним из

правомочий патентовладельца. Другое дело, что это ограничение установлено законом в строгом объеме и на определенный срок. Любые попытки расширения объема патентной монополии являются по сути незаконной монополистической деятельностью. Неслучайно в эффективно работающей патентной системе Соединенных Штатов Америки институт защиты от злоупотребления патентом регулируется антимонопольным законодательством (Законы Шермана и Клейтона). В доктрине США даже выделены виды злоупотребления патентом, к которым относят следующие:

1. Некорректная защита патентных прав (misuse of patent);
2. Недобросовестные действия при получении патента, в том числе сокрытие информации от Патентного ведомства (inequitable conduct);
3. Нарушение положений антимонопольного законодательства при получении патента (в т.н. «ever greening patents»).

В источниках международного права, которые являются международно признанными стандартами патентной системы, указывается на то, что национальное патентное законодательство должно содержать механизмы защиты от злоупотребления патентом. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – Соглашение ТРИПС), являющийся одним из трех основополагающих актов Всемирной торговой организации в ст. 8 прямо отмечено, что «Надлежащие меры при условии, что они соответствуют положениям настоящего Соглашения, могут быть необходимы для предотвращения злоупотреблений правами интеллектуальной собственности со стороны владельцев прав или обращения к практике, которая необоснованно ограничивает торговлю или неблагоприятным образом влияет на международную передачу технологии». Примечательно, что оговорка о защите от злоупотреблений патентом содержится даже в Соглашении ТРИПС, которое в значительной мере нацелено на усиление патентной защиты и содержит множество норм, инкорпорирование которых усиливает позиции патентовладельцев, в том числе в таких чувствительных областях как фармацевтика. Данный факт подчеркивает важность эффективной защиты от злоупотреблений патентом добросовестных участников рынка как существенной составляющей правильно работающей национальной патентной системы.

К сожалению, до настоящего времени в России нет устойчивой судебной практики дел по защите от злоупотребления патентом, то есть судами не установлен тот предел, переход за который со стороны патентовладельца явно говорил бы о допущенном нарушении. Поэтому для определения такого явления как «злоупотребление патентом» полезным является зарубежный опыт.

Как можно охарактеризовать действия по злоупотреблению патентом? Обычно это видно по характеру действий патентообладателя. В частности это способы конкурентной борьбы, явно выходящие за стандартные правовые действия по защите патентных прав. Традиционно правообладатель в случае обнаружения нарушения его исключительного права конкретным лицом обращается с досудебной претензией о прекращении определенных действий и возмещению убытков либо

выплате предусмотренной законом компенсации, соразмерной объему допущенного нарушения. При отсутствии досудебного урегулирования следует гражданский иск. Как правило, иск адресован к производителю (импортеру) и к конечному продавцу и подается в арбитражный суд по месту нахождения одного из ответчиков. Также может быть подано заявление о предварительных обеспечительных мерах, направленное на сохранение status quo.

Действия, которые явно выходят за рамки указанных выше способов защиты права, косвенно указывают на злоупотребление патентом. К таким «чрезмерным» действиям можно отнести комплекс мер, при помощи которых патентообладатель пытается оказать максимальное давление на конкурента, не стесняясь в средствах, в том числе выходя за рамки патентной охраны его объекта.

По способам защиты права, которые использует патентообладатель, можно многое сказать о деле. По практике, видя агрессивные наступательные действия правообладателя можно обоснованно ожидать слабость самого патента. Очень часто впоследствии оказывается, что используемый для атаки патент признается недействительным или не относящимся к спорному товару. В нашей практике мы в среднем добиваемся признания патента недействительным в 40-50 % от числа споров. Но в случаях, когда патентообладатель явно стремится «надавить», то процент успешных оспариваний оказывается выше – до 75-80 %. Это часто связано с тем, что патентообладатель знает о слабости права и стремится использовать свое право, пока оно не признано ничтожным Роспатентом или судом. Например, такое бывает, когда иностранный патентообладатель имеет патенты-аналоги (с одинаковым объемом охраны) во многих юрисдикциях, при этом патент-аналог уже успешно оспорен в другой стране, но в России он еще действует. Тут владелец патента действует по принципу – главное быстро оказать максимальное процессуальное давление на конкурента. Экономическая выгода такой атаки на конкурента вполне очевидна, потому что понесенные издержки (включая судебные расходы в случае проигрыша дела) гораздо меньше прямой экономической выгоды от роста продаж. Также конкурент вынужден расходовать средства на защиту от давления, которые в полной мере никогда не возмещаются в современных реалиях.

К косвенным признакам злоупотребления патентными правами можно отнести следующие действия правообладателя:

- Подача в начале иска (ряда исков) только к конечному продавцу (обычно относительно небольшому предприятию), но не привлечение в дело производителя или импортера, а получив решение по такому спору уже выдвигать претензии производителю/импортеру;
- Заявление об обеспечительных мерах в рамках арбитражного процесса в действительности направлено не на обеспечение требования (сохранения статуса кво), а направлено на запрещение соответствующей деятельности ответчика, что фактически означает вынесение обязательного решения суда без рассмотрения дела;
- Направление претензий или предупреждений о якобы нарушении патента широкому кругу действительных и потенциальных дистрибьюторов определенных

товаров конкурента-производителя без последующего обращения к ним с иском с целью того, чтоб игроки рынка сами перестали приобретать для дистрибуции товары конкурента;

- Заявление в правоохранительные органы о защите патентных прав в административном (по ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовном (по ст. 147 УК РФ) порядке;

- Заявления в органы ФАС России о возбуждении дела о пресечении недобросовестной конкуренции путем использования охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности (РИД), а именно запатентованного объекта.

Помимо названных, возможны и другие способы действия патентообладателя по эффективному поддержанию своей монополии, включая публикации в прессе иного распространения сведений о своем патенте и якобы нарушениях (без какого-либо подтверждения в виде вступившего в силу судебного акта), и иное информационное воздействие на рынок.

Какие существуют средства защиты от злоупотребления патентом в доктрине патентного права? Изучение иностранных правовых источников показывает, что в ведущих патентных системах имеются следующие правовые механизмы противодействия:

1) Защита от злоупотребления патентными правами в рамках традиционных институтов гражданского права – отказ в иске со ссылкой на злоупотребление правом;

2) Принцип эстоппель в патентных правах (недопущение противоречивого поведения патентообладателя при получении патента и защите действительности патентного права и в спорах о нарушении исключительного патентного права);

3) Иск о ненарушении патента;

4) Предварительное (до выхода на рынок) обращение в суд с представлением правовой позиции и доказательств ненарушения патента и/или его недействительности как механизм недопущения применения судом необоснованных предварительных обеспечительных мер по заявлению патентообладателя;

5) Механизм антимонопольного расследования действия патентообладателя, в случае если он занимает доминирующее положение на определенном рынке.

К сожалению, в настоящее время в Российской Федерации используется только первый механизм (отказ в иске со ссылкой на злоупотребление правом) и имеются ограниченные примеры ссылки на принцип эстоппель в судебной практике (в основном в судебных актах Суда по интеллектуальным правам). Ни иска о ненарушении патента, ни антимонопольных механизмов в отношении патентовладельца в нашей стране применено быть не может до соответствующего изменения законодательства.

Помимо вышеназванных «механизмов сдерживания» отдельным институтом, ограничивающим правомочия патентообладателя в традиционной системе патентного права, является институт принудительного лицензирования, когда при определенных условиях (в частности, неиспользование или недостаточное использование изобретения на рынке самим патентообладателем в течение определенного срока) по заявлению заинтересованного лица ему может быть выдана неисключительная лицензия на запатентованное изобретение на обычных для рынка условиях в судебном или административном порядке (в зависимости от юрисдикции).

Какие практические правовые средства противодействия можно предложить доверителю на сегодня, когда по указанным выше признакам он подвергается действиям, являющимся злоупотреблением патентом?

В случае, если патентообладатель рассылает письма-претензии с указанием на факт нарушения патента в товаре доверителя, но не обращается в суд в установленном порядке (обеспечивая фактическую монополию, так как дистрибьюторы прекращают закупку спорного товара) возможны два вида защиты интересов доверителя:

1. Обращение с иском к патентообладателю о защите деловой репутации;
2. Обращение в органы ФАС с заявлением или в суд с исковым заявлением о пресечении недобросовестной конкуренции со стороны патентообладателя путем распространения ложных сведений о товаре конкурента (это возможно, если между сторонами спора есть конкурентные отношения);

Каждое из средств защиты основано на определенной правоприменительной практике органов ФАС и арбитражных судов, но ее пока недостаточно для того чтобы выработать рекомендации по формированию позиции и необходимых средств доказывания. Нарушением является распространение ответчиком только недостоверных сведений (о факте нарушения патента) в действиях истца по иску о защите деловой репутации и/или пресечении недобросовестной конкуренции. Положительным моментом является то, что бремя доказывания фактической достоверности распространяемых сведений о факте нарушения патента лежит на патентообладателе-ответчике, а истец обязан доказать лишь факт распространения сведений (например, представив письмо, направленное дистрибьютерам и переданное ему ими).

Как указано выше, ввиду отсутствия судебной практики в российском патентном праве нет четкого понимания того, какие действия патентообладателя считать недопустимой формой использования его патентного права, поэтому актуальным является современный зарубежный опыт. В этой связи очень полезной является возможность рассмотреть обобщенный зарубежный опыт, который представлен в резолюции: «Неправомерные обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности», принятой на Всемирном конгрессе Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI), проходившем с 17 по 21 октября

2024 года в городе Ханчжоу (КНР). Далее приведем текст резолюции в несколько сокращённом виде.

В качестве преамбулы в резолюции указано, что:

1) Настоящая резолюция касается неправомерных обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности, в частности (а) вида деятельности, которые представляют собой неправомерные обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности, и (б) последствий выдвижения таких неправомерных обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности.

2) В настоящей резолюции «неправомерные обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности» относятся к обвинениям в нарушении, которые выходят за рамки законного осуществления права владельца прав интеллектуальной собственности.

3) Учитывая трансграничный характер нарушения прав интеллектуальной собственности и трансграничный охват обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности, желательно наличие гармонизированной структуры по вопросам неправомерных обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности. Такая структура принесет пользу как владельцам прав ИС, так и сторонам, которые подвергаются обвинениям в нарушении прав ИС, обеспечивая последовательность, определенность и предсказуемость при оценке законности таких обвинений.

4) В настоящей Резолюции не рассматривается взаимодействие антимонопольного законодательства с обвинениями в нарушении прав ИС и вопрос о том, может ли осуществление права ИС быть запрещено из-за его антиконкурентного осуществления. В настоящей Резолюции также не рассматриваются вопросы, связанные с общей добросовестной деловой практикой, маркетинговым правом, обязательным лицензированием и злоупотреблением самой системой регистрации прав ИС (например, недобросовестное патентование неохраноспособных полезных моделей и злоупотребление регистрациями товарных знаков, а также повторяющиеся выделенные патентные заявки).

AIPPI постановляет, что:

1) Законы о неправомерных обвинениях в нарушении прав интеллектуальной собственности должны быть гармонизированы, чтобы обеспечить четкую и последовательную основу для действий соответствующих сторон во всех юрисдикциях;

2) Определение того, является ли обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности неправомерным, должно быть основано на факточувствительном подходе, который оценивает сочетание объективных и субъективных критериев. Факторы, которые следует принимать во внимание, включают, без ограничений:

а. было ли обвинение сделано на разумной основе (т.е. разумный человек в положении стороны, выдвигающей обвинение, мог бы прийти к убеждению, что имело место нарушение);

b. мотивация стороны, выдвинувшей обвинение, в частности, было ли обвинение сделано со злым умыслом или недобросовестно; и

с. осведомленность стороны, которая сделала заявление, в частности, знала ли указанная сторона об (i) обстоятельствах, опровергающих действительность, или (ii) обстоятельствах, ведущих к установлению факта нарушения.

3) Сам по себе факт того, что заявление о нарушении прав интеллектуальной собственности впоследствии оказывается ошибочным, либо из-за последующего установления недействительности права, либо из-за установления факта нарушения права, не является само по себе убедительным основанием для вывода о том, что данное заявление было неправомерным.

Однако, по крайней мере, следующие заявления следует считать неправомерными заявлениями о нарушении прав интеллектуальной собственности:

a. Заявление о нарушении прав интеллектуальной собственности при наличии фактических знаний об обстоятельствах, опровергающих действительность права;

b. Заявление о нарушении прав интеллектуальной собственности при наличии фактических знаний об обстоятельствах, ведущих к установлению факта нарушения;

с. Заявление о нарушении прав интеллектуальной собственности, когда право интеллектуальной собственности фактически не существует;

d. Заявление о нарушении прав интеллектуальной собственности с целью получения судебного запрета на предполагаемое дальнейшее нарушение, когда срок действия упомянутого права интеллектуальной собственности истек.

4) Сам по себе факт того, что обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности впоследствии доказано (например, решением по существу), не является окончательной гарантией вывода о том, что обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности не являлось неправомерным.

5) Следующие обстоятельства не должны категорически приводить к выводу о том, что обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности является неправомерным:

a. Выдвижение обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности, когда сторона, выдвигающая обвинение, знала или должна была знать, что претензия о нарушении имела низкую вероятность успеха;

b. Выдвижение обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности до предоставления права интеллектуальной собственности при условии, что такие сообщения не утверждают, что право интеллектуальной собственности предоставлено;

с. Выдвижение обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности, когда продолжаются переговоры об урегулировании или другие процессы разрешения споров.

6) Любое сообщение, которое может быть разумно понято лицом, против которого выдвинуто обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности, как угроза судебного разбирательства по делу о нарушении, независимо от того, является ли это явной или подразумеваемой угрозой, может представлять собой неправомерное обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности. Однако простое уведомление о существовании права интеллектуальной собственности не должно рассматриваться как угроза судебного разбирательства о нарушении права.

7) Национальные или региональные законы должны стремиться обеспечить большую ясность в отношении того, что является или не является угрозой судебного разбирательства о нарушении прав интеллектуальной собственности, чтобы позволить сторонам общаться без опасения понести потенциальную ответственность за неправомерные обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности.

8) Любая сторона, независимо от того, является ли она фактическим владельцем права интеллектуальной собственности или любой другой стороной (например, неисключительным лицензиатом, исключительным лицензиатом, компанией одной группы с правообладателем и/или другой третьей стороной), которая выдвигает обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности, несет ответственность, если обвинение будет признано неправомерным. Адвокаты, юристы и другие специалисты по интеллектуальной собственности или юридические советники, действующие в своих профессиональных полномочиях и в соответствии с применимыми профессиональными правилами поведения от имени своих клиентов, не несут личной ответственности за выдвижение неправомерных обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности.

9) Иск о возмещении ущерба в отношении неправомерных обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности может быть подан стороной, которой было предъявлено обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности, и/или любой другой стороной, интересы которой были или могут быть затронуты обвинением.

10) Если обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности было признано неправомерным, в отношении стороны, выдвинувшей неправомерное обвинение, должно быть доступно одно или несколько из следующих средств правовой защиты, если применимо:

a. Деклараторное решение (declaratory judgement) о том, что обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности является необоснованным;

b. Судебный запрет;

c. Возмещение убытков;

- d. Штраф;
- e. Штрафные убытки;
- f. Публикация решения;
- g. Публикация исправления;
- h. Удаление обвинения; и/или
- i. Возмещение судебных и юридических издержек.

11) Бремя доказывания в случаях неправомерных обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности лежит на стороне, которая утверждает, что обвинение является неправомерным.

При учете подходов данной резолюции следует учитывать, что она принималась большинством голосов специалистов в области интеллектуальной собственности из стран с различным уровнем развития национальных правовых и экономических систем. Резолюцию следует оценивать как «средневзвешенную» позицию правоведов из разных стран по поставленному вопросу.

¹ Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Список литературы:

1. <https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/6125>

2. Озолина И.Г. Процессуальные «лимерики», Газета "Адвокатская газета", N 17, сентябрь 2024 г., с. 14-1