



Последние тенденции рассмотрения патентных споров судами

Екатерина Тиллинг

Специальный советник

Руководитель практики по

интеллектуальной собственности

24 мая 2013 г.

BAKER BOTTS 

ВВЕДЕНИЕ

Обзор практики на примере дела № **A40-90149/11-51-791** по иску Байер Фарма Акциенгезелльшафт против ОАО «Гедеон Рихтер» и др. о прекращении нарушения исключительного права на изобретение путем несанкционированного введения в гражданский оборот на территории РФ лекарственного средства.

Дело ВАС РФ № **17575/12** рассмотрено 23 апреля 2013 г.

➤ Аналогичные прецеденты:

- Дело № A41-5626/12 Арбитражного суда Московской области (нарушение установлено, иск удовлетворен).
- Дело № A40-86264/11-27-717 (в удовлетворении иска отказано).

СУТЬ ВОПРОСА

- ВАС РФ в ходе рассмотрения данного дела дал разъяснения о том, что в случае признания патента недействительным частично и аннулировании старого патента за прежним номером и выдаче нового патента, во временной промежуток формального отсутствия патента исключительное право истца на такое изобретение продолжает действовать с даты приоритета по старому патенту в объеме скорректированной формулы, и при этом истец (правообладатель) в этот промежуток сохраняет свое право на судебную защиту своего исключительного права на это изобретение.
- То есть действие исключительного права на изобретение не прерывается во времени, и выдача нового патента за новым номером носит исключительно формальный характер.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

- В соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 Гражданского кодекса или вступившего в законную силу решения суда.
- В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

➤ Согласно ст. 1353 ГК РФ 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 на изобретение.

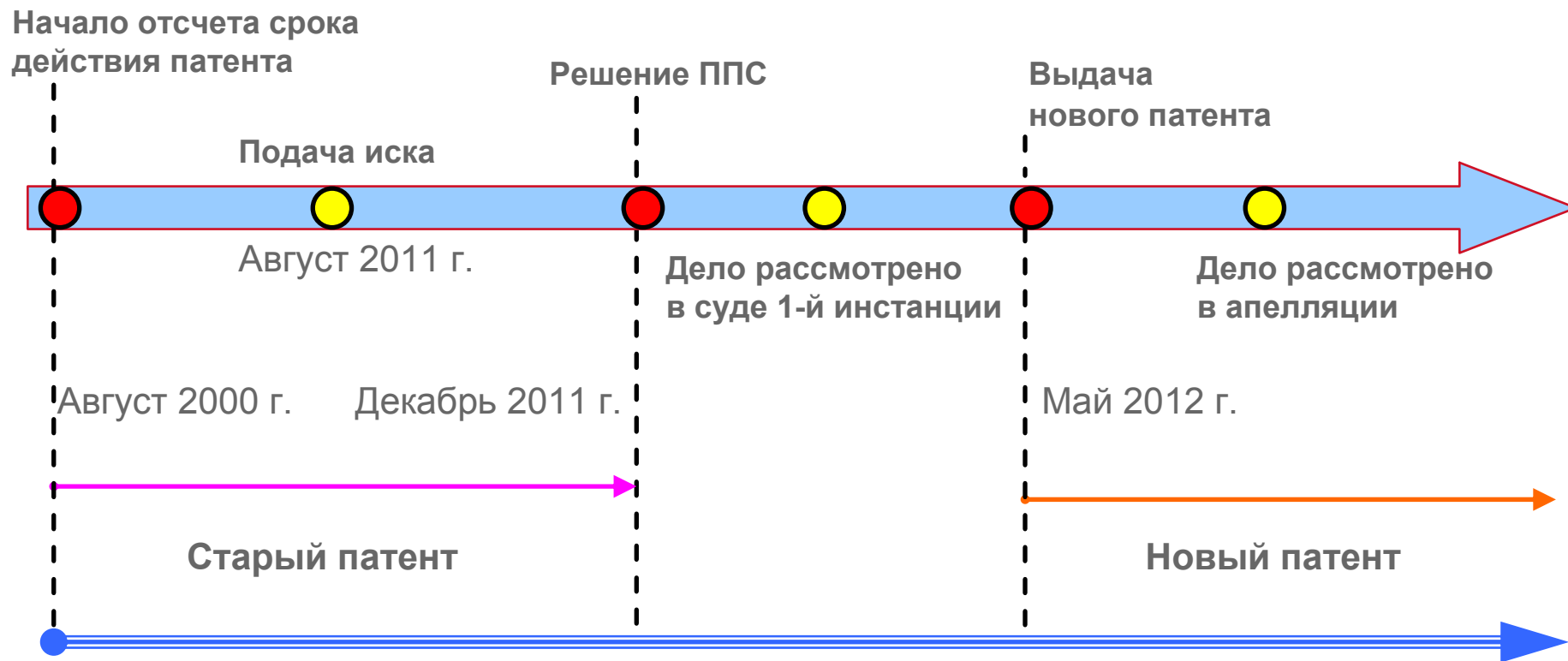
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

- В соответствии с пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ, защита исключительного права, удостоверяемого патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения и выдачи патента.
- Срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент.

ОСНОВНОЙ ВЫВОД НИЗШИХ СУДОВ

➤ Установив, что на дату рассмотрения дела по существу в суде первой инстанции старый патент признан недействительным решением Роспатента, у истца отсутствовал патент на спорное изобретение с уточненной формулой и сведения об изобретении не внесены в государственный реестр в установленном порядке, суд пришел к выводу об отсутствии у истца права на судебную защиту, поэтому отказал в удовлетворении исковых требований.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ



Срок действия исключительного права на изобретение (ст. 1368 ГК РФ)

ОСНОВНЫЕ ДОВОДЫ, ПРИНЯТЫЕ ВАС РФ

➤ ВАС РФ при рассмотрении данного дела применил иной подход при решении вопроса о наличии у истца права на защиту нарушенного права после принятия Роспатентом решения о признании патента частично недействительным и до выдачи нового патента с уточненной формулой изобретения.

ОСНОВНЫЕ ДОВОДЫ, ПРИНЯТЫЕ ВАС РФ

- В пункте 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия.
- Такое решение влечет аннулирование патента и **соответствующего** исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

ОСНОВНЫЕ ДОВОДЫ, ПРИНЯТЫЕ ВАС РФ

- Из материалов дела следует, что на дату обращения истца в суд за защитой своего исключительного права на изобретение, защищенное старым патентом, указанный патент был действительным.
- В период рассмотрения дела в суде первой инстанции Роспатентом было принято решение о признании указанного патента частично недействительным и выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения.
- Между тем, действия Роспатента по выдаче нового патента за новым номером являются обязанностью Роспатента, носят формальный характер и не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий. Срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента в законодательстве не определен.

ОСНОВНЫЕ ДОВОДЫ, ПРИНЯТЫЕ ВАС РФ

- Несмотря на то, что новый патент на изобретение не был выдан правообладателю до принятия решения судом первой инстанции, суд имел возможность проверить довод истца об использовании его изобретения в продукте ответчиков - т.е. провести патентоведческую экспертизу.
- В результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права истца на изобретение. При этом новый патент был выдан истцу уже на дату рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
- Это означает, что в течение так называемого "пробела" - периода времени когда патент был признан недействительным частично, а новый патент не был выдан Роспатентом, патентообладатель **не утратил** право на защиту своего исключительного права на изобретение с измененной формулой и такое исключительное право должно признаваться действующим с даты приоритета изобретения.

ЧЕМ ВАЖЕН ДАННЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

- Данный судебный прецедент устраняет пробел в законодательстве, связанный с возможностью реализации правообладателем своего исключительного права в объеме скорректированной формулы в промежуток формального отсутствия охранной грамоты - т.е. с даты частичного аннулирования старого патента и до выдачи нового патента.
- Направлен на пресечение действий недобросовестных участников рынка - нарушителей патентных прав - по злоупотреблению правом на оспаривание патента, когда такое оспаривание заведомо используется как инструмент для затягивания процесса и получения "отсрочки" наступления ответственности за распространение нелегальной продукции.

КОНТАКТЫ

Российская Федерация
123056, г. Москва, ул. Гашека, 7
Дукат Плейс II, офис 450
+7.495.545.0777
+7.495.545.0778 факс
ekaterina.tilling@bakerbotts.com