

Всегда ли следует сохранять действие патента?

- **В.М.СТАНКОВСКИЙ** – патентный поверенный, партнер, директор филиала ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры» (Санкт-Петербург, StankovskyV@gorodissky.com)
- **Я.А.ГОРБУНОВА** – патентный поверенный, старший юрист фирмы (Санкт-Петербург, GorbunovaY@gorodissky.com)

Оправдана ли практика примирения патентообладателя и его оппонента с целью сохранения действия патента на техническое решение, не соответствующее условиям патентоспособности? Этот вопрос рассматривают авторы статьи.



В течение последних лет сложилась весьма спорная, на наш взгляд, судебная практика по делам об оспаривании решений Роспатента о признании не-

действительной выдачи патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы в связи с их несоответствием условиям патентоспособности. Нередко в ходе оспаривания в Суде по интеллектуальным правам такого решения Роспатента в результате медиации между патентообладателем оспоренного патента и лицом, подавшим возражение в Роспатент, за-

ключается так называемое соглашение об урегулировании спора. В соответствии с ним лицо, подавшее возражение в Роспатент, или признает соответствие оспариваемого



объекта патентного права условиям патентоспособности, или берет на себя обязательства отозвать возражение.

Такое соглашение не является мировым. Дело в том, что участвующие в нем лица в судебном процессе являются заявителем и третьим лицом соответственно. Роспатент же, который в таких спорах выступает в качестве заинтересованного лица (ответчика), за-



нимает достаточно жесткую позицию. **Во-первых**, он всегда возражает против отмены оспариваемого решения, указывая на его соответствие нормам действующего российского законодательства. **Во-вторых**, Роспатент против утверждения соглашения, заключенного между заявителем и третьим лицом, поскольку не является его участником.

Тем не менее Суд по интеллектуальным правам принимает такие соглашения во внимание и отменяет законные решения Роспатента, фактически восстанавливая действие патентов, при экспертизе которых были допущены ошибки и выдача которых была осуществлена с нарушением закона. Так, к примеру, случилось в рамках дела № СИП-688/2016, где согласно представленному суду соглашению об урегулировании спора третье лицо признало соответствие оспариваемого патента требованиям закона, в том числе условию патентоспособности полезной модели «новизна».

Заключение на стадии рассмотрения спора судом соглашения, одним из условий которого по существу является признание в судебном заседании наличия у заявителя всей совокупности прав патентообладателя спорной полезной модели, а также ее соответствие условиям патентоспособности, было классифицировано судом как самостоятельное и достаточное основание для признания решения Роспатента недействительным и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия им оспоренного в суде решения. При этом Суд по интеллектуальным правам не исследовал по существу доказательства, послужившие основанием для вынесения Роспатентом своего решения. При повторном рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам лицо,

подавшее возражение, его отозвало. Аналогичная ситуация наблюдалась во многих других делах: № СИП-328/2019, № СИП-550/2019, № СИП-687/2017, № СИП-32/2018, № СИП-280/2019 и др.

Данная практика основывается на разъяснениях, содержащихся в п. 33 постановления пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», согласно которым с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора. *«...Так, при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 ст. 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения».*

По мнению Суда по интеллектуальным правам, эта правовая позиция подлежит применению не только в от-



ношении товарных знаков, но и при рассмотрении споров по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам. Более того, суд активно предлагает заявителю и третьему лицу прибегнуть к процедуре медиации с целью возможного примирения. На наш взгляд, основная проблема такого подхода заключается в том, что перечисленные в постановлении пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации основания отказа в регистрации товарного знака (п. 2, 4, 6, подпункты 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) не являются абсолютными и, действительно, могут преодолеваются с согласия оппонента, как правило, владельца прав на сходное средство индивидуализации или иной противопоставляемый объект.

Для изобретений, полезных моделей или промышленных образцов несоответствие условиям патентоспособности означает, что при проведении экспертизы была допущена ошибка или эксперт не располагал всей информацией (например, об открытом применении), что, в свою очередь, служит объективной предпосылкой для признания выдачи патента недействительной. Примирение патентообладателя и лица, подавшего возражение, лишь отсрочивает наступление негативных последствий для патента, но не восполняет недостатки его экспертизы. Любое другое лицо, заинтересованное в признании такого патента недействительным, может ознакомиться с отмененным решением Роспатента и повторить доводы первоначального возражения, получив в результате аналогичное решение.

Насколько оправдана практика примирения патентообладателя и его оппонента с целью сохранения действия патента на техническое решение, не соответствующее условиям патентоспособности? Согласно части

1 ст. 198 АПК РФ «граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности».

Таким образом, подлежит отмене решение Роспатента, которое не только нарушает права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности патентообладателя, но и не соответствует закону.

Можно ли согласиться с Судом по интеллектуальным правам в том, что наличие признания лицом, подавшим возражение, действительности патента – самостоятельное и достаточное основание для признания решения Роспатента недействительным? К примеру, в деле № СИП-687/2017 Суд по интеллектуальным правам вообще не располагал признанием третьего лица соответствия патента условиям патентоспособности. В судебном заседании представитель заявителя сообщил суду, что между ним и третьим лицом заключено соглашение об урегулировании разногласий, согласно которому третье лицо не заинтересовано в признании недействительным патента на промышленный образец при условии выполнения патентообладателем



взятых на себя обязательств по этому соглашению об урегулировании разногласий. Роспатент, как и в других делах, настаивал на несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность». Между тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам все равно сочла, что правовая позиция, изложенная в п. 33 вышеуказанного постановления пленума Верховного суда Российской Федерации, подлежит применению при рассмотрении данного спора.

Также известны случаи, когда Суд по интеллектуальным правам, вынося аналогичное решение, обосновывал его не только наличием соглашения об урегулировании спора во внесудебном порядке, но и нарушением Роспатентом порядка рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам, как это произошло в деле № СИП-32/2018. В частности, судом было установлено, что ранее, в момент рассмотрения дела в Палате по патентным спорам, между лицами, участвующими в деле, было заключено мировое соглашение в рамках арбитражного дела о нарушении патента РФ № А40-52523/2017, которое и послужило причиной подачи нарушителем возражения против выдачи патента в Роспатент.

Согласно условиям утвержденного судом первой инстанции мирового соглашения заявитель возражения обязывался отозвать из Роспатента поданное им возражение против выдачи патента на полезную модель, а патентообладатель, в свою очередь, – предоставить лицензию на использование спорной полезной модели и отказаться от заявленных по делу исковых требований в полном объеме. Вместе с тем Роспатент уже после утверждения судом данного мирового соглашения, предусматривающего, что заявитель отзовет возражение против выдачи патен-

та, удовлетворил возражение и признал патент недействительным в связи с его несоответствием условию патентоспособности «новизна».

Суд по интеллектуальным правам указал Роспатенту, что поскольку в распоряжении Палаты по патентным спорам была информация о ведении между подателем возражения и патентообладателем переговоров по урегулированию спора, у комиссии была возможность установить по номеру судебного дела факт заключения между ними мирового соглашения, предусматривающего отзыв возражения против выдачи патента. Помимо этого, в заседании не было представителей сторон, отсутствовал отзыв патентообладателя на возражение. Также, учитывая установленное законом требование об обязательности исполнения судебных актов, коллегия Палаты по патентным спорам, рассмотрев возражение, а Роспатент, приняв оспариваемое решение при названных обстоятельствах, не обеспечили условий для полного и объективного рассмотрения дела вопреки положениям п. 4.3. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56. Такой подход, на наш взгляд, более оправдан, так как в данном случае решение Роспатента было принято с нарушением процедуры, то есть действительно не соответствовало закону.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на данный момент наблюдается следующее.

Примирение между заявителем и третьим лицом при рассмотрении дела в Суде по интеллектуальным правам возможно без участия Роспатента в таком соглашении. Соглашение о примирении сторон может быть достигнуто с применением процедуры медиации.

Положения п. 33 указанного поста-



новления пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации применяются судом при рассмотрении споров в отношении патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Основаниями для признания Судом по интеллектуальным правам незаконными решений Роспатента могут быть нарушения правил рассмотрения возражений или признание лицом, подавшим возражение, соответствия оспариваемого патента условиям патентоспособности.

Самостоятельным основанием может служить то, что третье лицо не заинтересовано в признании недействительным оспариваемого патента. При

этом суд не исследует доводы заявления и отзыва Роспатента по существу спора.

Суд по интеллектуальным правам признает решение Роспатента незаконным, отправляет на новое рассмотрение в Роспатент, в котором лицо, подавшее возражение, его отзывает по условиям соглашения о примирении сторон.

Роспатент не является участником соглашения о примирении сторон, сохраняет свою позицию о законности вынесенного им решения.

Заключение соглашения о примирении сторон не гарантирует сохранения действительности патента при повторном обращении в Роспатент по тем же основаниям другим лицом.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Вам нужна статья, опубликованная в наших журналах? Перечислите на расчетный счет редакции 190 руб., сообщите об этом в редакцию по телефонам: (499) 230-73-52, 238-63-04, (495) 959-32-90 или по e-mail: pl-pp@ua.ru, и ваша просьба будет оперативно выполнена.

РЕКВИЗИТЫ РЕДАКЦИИ:

Получатель – ИНН 7705037588, КПП 770501001
ООО «Редакция «Патенты и лицензии»
Банк – ПАО «Сбербанк» г. Москва
Расчетный счет 40702810838310102773
Кор. счет 30101810400000000225
ОКАТО 45286560000
БИК 044525225
Код ОКОНХ 87100
Код ОКПО 40128193

