

G-NEWS

#3 (99) 2014, МОСКВА, РОССИЯ

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ
И ЮРИСТЫ



Современные подходы судов к применению доктрины эквивалентов



Е.Б. Александров
к.ю.н., главный юрист,
«Городисский
и Партнёры»

В российской судебной практике одними из наиболее сложных считаются дела о нарушении патентов на изобретения, особенно в области фармацевтики, что обусловлено спецификой данной области и необходимостью применения специальных знаний не только в соответствующей области техники, но и в области права интеллектуальной собственности.

В этих случаях, как правило, суды привлекают к участию в деле специалистов-экспертов. Одним из вопросов, с которым сталкивается такой эксперт, является установление эквивалентности признаков изобретения и спорного продукта или процесса.



Е.Е. Назина
Партнёр, Российский
и Евразийский
патентный
поверенный,
«Городисский
и Партнёры»

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (до вступления 01.10.2014 г. в силу изменений в ст.1358 ГК РФ известность эквивалентного оценивалась на дату до совершения действий, которые пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ » стр. 2

отнесены к действиям, нарушающим исключительное права патентообладателя).

Между тем, в российском законодательстве не раскрывается содержание понятия «эквивалентный признак».

Некоторые разъяснения понятия «эквивалентный признак» были даны в *Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), изданной Госкомизобретений СССР в 1973 году: «Эквивалентными признаками называют признаки, совпадающие по выполняемой функции и достигаемому результату... При определении эквивалентности признаков принимается во внимание взаимозаменяемость, т.е. признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, технологии или по материалу)... Эквивалентность признаков определяется также тем, что использование признака аналога в заявленном объекте не придает последнему дополнительных полезных качеств или существенных преимуществ перед аналогом».*

Также существуют инструктивно-методические материалы «Порядок подготовки, заполнения и утверждения документов, оформляемых при выплате вознаграждения авторам за использование изобретения и рационализаторского предложения и выплате премий за содействие изобретательству и рационализации», изданные Госкомизобретений СССР в 1979 году. В п.4.13 «Заключение об эквивалентности использованных в объекте технических решений признакам формулы изобретения» данного документа указано:

«4.13.2. Эквивалентной заменой признаков, указанных в формуле изобретения, другими техническими решениями, ... признается только при соблюдении следующих условий:

- а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;**
- б) если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;**
- в) если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты);**
- г) если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения, известны в данной области техники».**

Таким образом, при анализе эквивалентности необходимо определить функцию признака, использованного в запатентованном изобретении, и функцию признака, использованного в Продукте, а также выявлено выполнение вышечисленных условий. Причем, различия в форме выполнения признаков, и, как следствие различие каких-либо свойств, не может служить единственной причиной для вывода об отсутствии эквивалентности.

Опытные эксперты хорошо знакомы с указанными подходами и на практике применяют доктрину эквивалентов в тех случаях, когда она действительно необходима. В то же время неправильное применение доктрины эквивалентов может привести к ошибке и к принятию неправильного по существу судебного акта.

Примером может служить дело № А43-18360/2013 по иску УП «Минскинтеркапс» к УФАС по Нижегородской области, признавшему недобросовестной конкуренцией действия по продаже лекарственного препарата «АнГрикапс Максима» производства УП «Минскинтеркапс», в котором без согласия патентообладателя – компании «Анвилаб», интересы которого представляли юристы и поверенные фирмы «Городисский

и Партнёры», – было использовано изобретение по евразийскому патенту № 8765 на «Антигриппозное средство».

В ходе рассмотрения дела в суде была назначена судебная экспертиза для ответа на вопрос: **использован ли в лекарственном препарате «АнГрикапс максима», производимым УП «Минскинтеркапс» (Республика Беларусь), каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в евразийском патенте № 8765 «Антигриппозное средство» формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему?**

Проведение экспертизы было поручено экспертам Торгово-промышленной палаты (ТПП) Нижегородской области, которые подготовили заключение и указали, что в рассматриваемом лекарственном средстве запатентованное изобретение не использовано. При этом эксперты пришли к выводу, что в «АнГрикапс Максима» используются все признаки независимого пункта формулы изобретения по патенту, за исключением одного: в составе лекарственного средства по патенту использовано вещество «глюконат кальция», а в лекарственном средстве производства УП «Минскинтеркапс» – «карбонат кальция». По мнению экспертов ТПП данные признаки не являются эквивалентными.

Анализируя заключение, специалисты фирмы «Городисский и Партнёры» обратили внимание суда на то, что эксперты неправильно применили доктрину эквивалентов.

Во-первых, эксперты не смогли пояснить на какую именно дату они оценивали известность эквивалентности признаков.

Во-вторых, эксперты не провели корректный анализ функций продуктов, выполняемых ими в конкретных препаратах.

В-третьих, обосновывая свой вывод об отсутствии эквивалентности указанных признаков, эксперты бездоказательно указали, что наличие в препарате «АнГрикапс Максима» карбоната кальция способствует устранению изжоги, что придает продукту дополнительные полезные качества.

Между тем, согласно инструкции по применению «АнГрикапс Максима» количество карбоната кальция в данном препарате составляет 11,2 мг. В известных же препаратах для лечения изжоги количество карбоната кальция в сотни раз превышает данное количество, в частности:

- Аддитива кальций – 1250 мг.
- Упсавит кальций – 1250 мг.
- Витакальцин – 693,68 мг.

Это позволяет заключить, что для достижения терапевтического результата при лечении изжоги необходимо использовать карбонат кальция в гораздо большем количестве, чем в препарате «АнГрикапс Максима», и карбонат кальция используется там с иной целью, а именно, согласно Инструкции к препарату «кальций предотвращает развитие повышенной проницаемости и ломкости сосудов...».

В описании изобретения по евразийскому патенту № 8765 указано, что **«кальция глюконат используется в запатентованной композиции для предотвращения развития повышенной проницаемости и ломкости сосудов...».**

В этой связи очевидно, что введение в препарат «АнГрикапс Максима» карбоната кальция направлено на достижение эффекта, аналогичного тому, который достигается использованием в запатентованном изобретении глюконата кальция. Замена глюконата кальция на карбонат кальция не

изменяет сущность запатентованного изобретения и не влияет на результат, достигаемый при реализации изобретения.

Это также подтверждается тем фактом, что содержание кальция на одну дозу препарата с глюконатом кальция (евразийский патент № 8765) составляет от 8,38 мг до 10,24 мг, а на одну дозу препарата с карбонатом кальция в соответствии с Инструкцией к средству «АнГрикапс Максима» - 8,96 мг, то есть находится в тех же пределах, что и в изобретении по евразийскому патенту № 8765, на что и было обращено внимание суда.

То есть, в данном случае имеет место взаимозаменяемость двух солей (глюконат/карбонат) кальция в сравнимых медицинских препаратах, поскольку обе эти соли выполняют в запатентованном изобретении и в препарате «АнГрикапс Максима» одинаковые функции, несмотря на их отличия в строении и в ряде физико-химических свойств, и, следовательно, данные признаки являются эквивалентными.

С учетом указанных доводов, суд признал экспертное заключение недопустимым доказательством и назначил новую экспертизу, поручив ее проведение другому эксперту.

В результате проведения повторной экспертизы было установлено, что в лекарственном средстве производства УП «Минскинтеркапс» использован каждый признак изобретения по евразийскому патенту, а признак «карбонат кальция» является эквивалентным признаку «глюконат кальция». Суд согласился с выводом антимонопольного органа об использовании в препарате «АнГрикапс Максима» запатентованного изобретения по евразийскому патенту № 8765.

Хотя изложенный выше подход к применению доктрины эквивалентов и является общепринятым, практика показывает, что в некоторых случаях необходимо дополнительно учитывать так называемую доктрину 'file wrapper estoppel', принятую в некоторых странах. Суть данной доктрины применительно к делам о нарушении патентных прав заключается в том, что в процессе установления факта использования запатентованного изобретения патентообладатель лишается права приводить в обоснование своих требований доводы, противоречащие его предыдущим высказываниям. Например, патентообладатель не может ссылаться на применение доктрины эквивалентов для расширения толкования признаков формулы изобретения, если объем правовой охраны был сужен самим патентообладателем в ходе рассмотрения заявки в патентном ведомстве или же был ограничен в результате внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента.

Указанный подход до недавнего времени не был свойственен российской судебной практике, однако при рассмотрении иска «НПК «Кобмиотех» к компании Serum Institute of India Ltd. (Индия) о защите исключительного права на изобретение по патенту № 2238105 «Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В» (Постановление Президиума ВАС РФ № 11025/11 от 31.01.2012 по делу № А40-66073/09-51-579) суд принял во внимание заявления патентообладателя, сделанные им при рассмотрении заявки и возражения против выдачи патента.

Суть спора заключалась в следующем. Патентом РФ № 2238105 (с датой приоритета изобретения от 14.03.2003) охраняется вакцина, содержащая эффективное количество поверхностного антигена вируса гепатита В HBsAg/adw, полученного путем культивирования штамма дрожжей *Pichia angusta* VKPM

Y-2412, или антигена HBsAg/ayw, полученного путем культивирования штамма дрожжей *Pichia angusta* VKPM Y-2924D.

Иск о нарушении патента был предъявлен в отношении вакцины, содержащей поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)/adw, полученный из штамма *Hansenula Polimorpha* с использованием ноу-хау и патентов: EP 0299108 B1 от 18.05.1995, аналог – US 5389525 от 14.02.1995; DE 19918619 от 23.04.1999, аналоги – EP 1088076 (A1) от 04.04.2001 с приоритетом от 23.04.1999 и US 6428984 от 06.08.2002 с приоритетом от 23.04.1999.

Рассмотрение спора дошло до Высшего арбитражного суда РФ, который отметил, что Истец, **обращаясь в Роспатент с заявками на выдачу патентов на рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита В, а также на штаммы дрожжей, используемых при производстве данной вакцины, указывал на то, что в изобретении используются новые, ранее неизвестные и не используемые другими производителями вакцин для профилактики вирусного гепатита В штаммы дрожжей, что и определяет новизну и изобретательский уровень изобретения. Наличие новизны, то есть неизвестность продукта (вакцины) из сведений, входящих в уровень техники, подтверждено решениями Палаты по патентным спорам от 09.04.2010 и от 23.12.2010, которыми отказано в удовлетворении возражения компании против предоставления правовой охраны изобретению (патент № 2238105). Возражение было мотивировано несоответствием запатентованного изобретения критериям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» вследствие в патентах принадлежащих данной компании, в которых раскрыты способы получения, используемые компанией для производства ее вакцины. Палата по патентным спорам оставила в силе указанный патент, признав техническое решение истца соответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». При этом оценивалось наличие «мировой новизны» изобретения, поскольку сведения, входящие в уровень техники, которые проверялись экспертами, не ограничены какими-либо территориальными рамками.**

Высший арбитражный суд РФ не согласился с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины, начатом ответчиком за несколько лет до даты приоритета изобретения по патенту № 2238105, используется изобретение истца, отменил судебные акты данных инстанций и оставил в силе решение суда первой инстанции, который указал, что производимая ответчиком вакцина получена путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток (в которые встроен поверхностный ген антигена вируса гепатита В) другого, отличного от указанного в патенте истца штамма.

Приведенные выше примеры наглядно показывают, что от уровня квалификации и знаний эксперта зависит правильность разрешения дела. Вместе с тем, отрадно наблюдать положительную тенденцию в российской судебной практике и готовность судов критически анализировать выводы экспертов, а также принимать на вооружение подходы судебных органов других юрисдикций, что, безусловно, способствует улучшению качества российского правосудия в целом.

События

(конференции, семинары, новости)

28.10.2014 // МОСКВА

М.Д. Горбачев, Патентный поверенный («Городисский и Партнёры», Москва), выступил с докладом «Правовая охрана российских разработок за рубежом» на семинаре, организованном Центром стратегических исследований (ИМИСС) МГУ им. М.В. Ломоносова и «Российским фондом технологического развития». На семинаре обсуждались вопросы, посвященные управлению интеллектуальной собственностью российских предприятий, ВУЗов и НИИ в условиях реформы IV части ГК РФ.

23.10.2014 // МОСКВА



Фото: Докладчики В московском офисе фирмы «Городисский и Партнёры» состоялся Круглый стол «Нарушение прав на товарные знаки и доменные имена в сети Интернет» под эгидой Международной ассоциации по товарным знакам (INTA). Среди выступающих были Д.В. Афанасьев, Начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам; А.А. Воробьев, Директор департамента по связям с общественностью, RU Center; Д.И. Хабаров, Партнер, Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лтд. (Москва); Н.И. Степанова, Партнёр, Главный юрист, «Городисский и Партнёры» (Москва).

08.10.2014 // КРАСНОДАР

В.И.Блошенко, Патентный поверенный, Директор («Городисский и Партнёры», Краснодар), С.В.Васильев, к.ю.н., Старший юрист, Т.Ю.Погребинская, к.ю.н., Патентный поверенный, Н.А.Радченко, к.ю.н., Патентный поверенный

(«Городисский и Партнёры», Москва), выступили с докладами на семинаре «Актуальные вопросы охраны и защиты интеллектуальной собственности», организованном краснодарским офисом фирмы «Городисский и Партнёры» совместно с Краснодарским краевым союзом потребителей.

22-24.09.2014 // КОПЕНГАГЕН

Ю.Д.Кузнецов, Партнёр, Российский и Евразийский патентный поверенный («Городисский и Партнёры», Москва), выступил с докладом «Последние изменения в российском патентном законодательстве» на Пленарном заседании 8-го Ежегодного Всемирного патентного конгресса. В Конгрессе приняли участие свыше 70 делегатов из разных стран.

23.09.2014 // ЕКАТЕРИНБУРГ

В.В.Лыжин, Патентный поверенный («Городисский и Партнёры», Москва), и С.В.Байгулов, юрист («Городисский и Партнёры» Екатеринбург), выступили с докладами на семинаре «Правовая охрана и защита товарного знака в РФ и за рубежом. 2013-2014г.г.», который состоялся в офисе фирмы «Городисский и Партнёры» (Екатеринбург). В работе семинара приняли участие руководители патентных служб, юридических отделов, отделов рекламы и маркетинга, а также юристы и патентные поверенные, представляющие фирмы и предприятия Екатеринбурга и Свердловской области.

22.08.2014 // КАЗАНЬ

В Выставочном центре Казанской ярмарки состоялся семинар, организованный Казанским филиалом фирмы «Городисский и Партнёры», – «Охрана и защита товарных знаков в условиях современных реалий». С докладами на семинаре выступили Р.И. Хусаинов, юрист, А.Н.Миляшов, Патентный поверенный, Ю.В.Домрачева, Патентный поверенный (все – «Городисский и Партнёры», Казань), а также В.И.Бирюлин, Партнёр, Главный юрист, И.В.Рогаль, Партнёр, Патентный поверенный, Т.Ю.Погребинская, к.ю.н., Патентный поверенный, Н.А.Радченко, к.ю.н., Патентный поверенный, В.В.Рыбчак, Патентный поверенный (все – «Городисский и Партнёры», Москва).



Россия, 129090, **МОСКВА**
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23
e-mail: pat@gorodissky.ru
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30
Телефон: +7(812) 327-50-56
Факс: +7(812) 324-74-65
e-mail: spb@gorodissky.ru

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**
ул. Красноармейская, 91
Телефон: +7(861) 210-08-66
Факс: +7(861) 210-08-65
e-mail: krasnodar@gorodissky.ru

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**
Ул. Розы Люксембург, 49
Телефон: +7 (343)351-13-83
Факс: +7 (343)351-13-84
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.ru

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**
ул. Ильинская, 105а
Телефон: +7(831) 411-55-60
Факс: +7(831) 430-73-39
e-mail: nnovgorod@gorodissky.ru

Россия, 443096, **САМАРА**
ул. Осипенко, 11, офисы 410-412
Телефон: +7(846) 270-26-12
Факс: +7(846) 270-26-13
e-mail: samara@gorodissky.ru

Россия, 420015, **КАЗАНЬ**
ул. Жуковского, 26
Телефоны: +7 (843) 236-32-32
Факс: +7 (843) 237-92-16
e-mail: kazan@gorodissky.ru

Россия, 614000, **ПЕРМЬ**
ул. Петропавловская, 41, оф. 215
Телефон: 7 (342) 259-54-38
Факс: 7 (342) 259-44-18
e-mail: perm@gorodissky.ru

Украина, 01135, **КИЕВ**
ул. Черновола, 25, офис 3
Телефон: +380(44) 278-49-58
Факс: +380(44) 503-37-99
e-mail: office@gorodissky.ua
www.gorodissky.ua