

Институт принудительной лицензии
и иные способы защиты от злоупотребления патентными правами

Понятие и история становления института защиты от злоупотребления правом и злоупотребления патентом

- ≡ При злоупотреблении правом происходит буквально следующее – субъективное право используется правообладателем с нарушением универсального принципа добросовестности (*bona fide*) и в силу этого такое использование права само по себе образует правонарушение.
- ≡ Исторически этот институт «вырос» из английского права справедливости, суть которого – это право на обращение в суд королевской скамьи с жалобой на недобросовестные, «чрезмерные» притеснения со стороны феодала, имеющего власть и право..
- ≡ Регулирование защиты от ЗП -прецедент или закон

Основные механизмы защиты патентных прав:

- ≡ 1) «традиционный» гражданский иск и связанное с ним заявление о предварительных обеспечительных мерах;
- ≡ 2) заявление о защите патентных прав в административном порядке (большая публичная опасность – имеет место или нет);
- ≡ 3) заявление о защите патентных прав в уголовно-правовом порядке (еще большая публичная опасность – обоснованное подозрение в совершении преступления – умышленного нарушения патента с ущербом в крупном размере)
- ≡ Намеренный (заведомый) выход за рамки стандартной процедуры защиты права (использование чрезмерных средств) - косвенный признак злоупотребления патентом

Российская практика ЗП

- ≡ Российское правовое «НОУ-ХАУ» в ЗП – ПОПЫТКИ привлечения к уголовной ответственности по ст.147 УК РФ
- ≡ ЗА 15 лет действия статьи НИ ОДНОГО ПРИГОВОРА !!! Нет нарушений ? Нет ложных доносов ?
- ≡ Возбуждение уголовного дела как цель. Не для устранения нарушения патентных прав, а для устрашения конкурента
- ≡ Масса неприятностей конкуренту при разумных затратах на «поддержку» расследования

Злоупотребление патентом как вид злоупотребления правом. Российский подход.

- ≡ Статья 10 ГК РФ. Пределы осуществления гражданских прав
- ≡ «1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
- ≡ Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
- ≡ 2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.
- ≡ 3. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.»

Злоупотребление патентом как нарушение правил конкуренции = незаконная монополия

- ≡ **Получая монополию по закону, патентообладатель должен быть осмотрительным и добросовестным (требование большей осмотрительности, чем к простым участникам гражданских отношений)**
- ≡ **Патентная монополия может быть ретроактивно аннулирована (признание патента недействительным)**
- ≡ **Недопустимость умышленных действий по получению незаконной монополии,**
- ≡ **Недопустимость умышленных действий по использованию монополии, полученной с нарушениями закона**

Международно-правовые стандарты защиты от ЗП

- ≡ **КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ** от 20 марта 1883 года Статья 5 А «... (2) *Каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например, в случае неиспользования изобретения.*
- ≡ (3) *Лишение прав на патент может быть предусмотрено лишь в случае, когда выдача принудительных лицензий окажется недостаточной для предотвращения этих злоупотреблений. Никакое действие по лишению прав или по аннулированию патента не может иметь места до истечения двух лет с момента выдачи первой принудительной лицензии.»*

Международно-правовые стандарты защиты от ЗП

- ≡ *Соглашение ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности) Статья 8 «1. При разработке или изменении своих законов и правил, члены могут принимать меры, необходимые для охраны здоровья населения и питания и для содействия общественным интересам в жизненно важных для их социально-экономического и технического развития секторах, при условии, что такие меры соответствуют положениям настоящего Соглашения.*
- ≡ *2. 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.»*

Классификация видов злоупотребления патентом

- abuse of patent

- ≡ 1. Некорректная защита патентных прав (misuse of patent);
- ≡ 2. Недобросовестные действия при получении патента (inequitable conduct);
- ≡ 3. Нарушение положений антимонопольного законодательства при использовании патентных прав или при их получении (в том числе т.н. «ever greening patents»).

Некорректная защита патентных прав - Misuse of patent

- ≡ 1. попытка «выхода за пределы» объема правовой охраны изобретения, определяемого формулой, включая попытку патентовладельца добиться конкурентных преимуществ путем расширительного толкования формулы (путем предъявлении претензий о нарушении патента в судебном или внесудебном порядке, либо при ссылке на патент в ряде установленных законом процедур);
- ≡ 2. попытка защиты права на патент, когда патентоспособность изобретения вызывает обоснованные сомнения, особенно в случае умысла со стороны патентообладателя (например, патентообладателю после получения патента стало известно о существовании ссылки из уровня техники, порочащей новизну, и он пытается запретить конкуренту продажу запатентованной продукции, пока патент еще действует).

Обманное получение патента

(Inequitable conduct)

- ≡ Под недобросовестным поведением при получении патента понимают любые действия по получению патента на непатентоспособное изобретение путем введения в заблуждение патентного ведомства. В США к таким действиям правовая доктрина прямо относит сокрытие фактов осведомленности о релевантных публикациях из уровня техники, а также включение в формулу признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки.

ЗП: Вечный патент ?

≡ Злоупотребление патентом, направленное на неправомерное ограничение конкуренции путем получения новых патентов, относящихся к одной области (патентование по сути одного технического решения неоднократно с временным промежутком), получило в профессиональных кругах поэтическое название «насаждение вечнозеленых патентов» (ever greening patents).

Вечнозеленые патенты в России. ЕА 5**8

- ≡ **История европейского аналога: На территории Великобритании действовал EP 1 296 9** «α-кристаллическая форма *** соли ***рила». В 2008 году Высоким судом было принято окончательное решение относительно его аннулирования на территории Великобритании в связи с несоответствием условию патентоспособности «новизна» запатентованного изобретения. Позднее указанный европейский патент EP 12969** был также аннулирован решением Апелляционной палаты Европейской патентного ведомства в отношении остальных указанных стран.**
- ≡ **В рамках рассмотрения спора о действительности европейского патента EP 12969** на территории Великобритании была назначена экспертиза относительно возможности получения иной кристаллической формы *** соли ***рила, нежели α-кристаллической, при условии применения способа синтеза периндоприла, изложенного в раннее опубликованном патенте EP 0 308 3**. Эксперименты по получению исследуемого вещества в рамках данной экспертизы проводились при использовании промышленного способа синтеза периндоприла, описанного в известном из уровня техники европейском патенте EP 0 308 3**, на который**

Успеть использовать патент пока его не аннулировали !!!

- ≡ Зачастую патенты на одно и то же изобретение (с идентичной формулой), бывают выданы во многих странах, где действуют одинаковые условия патентоспособности. Представим, что патенты-аналоги за рубежом признаны недействительными, так как изобретение не патентоспособно. На рынок России выходят конкуренты иностранного патентообладателя, что грозит существенным снижением цены на запатентованный продукт. Поскольку патент в РФ в данный момент действует, патентообладатель обращается в суд с иском к нарушителю, требуя обеспечительных мер.
- ≡ Были ли такие действия монополиста, владеющего сомнительной монополией, правомерными? Были ли они добросовестными?

Злоупотребление ИС как недобросовестная конкуренция

≡ Федеральный закон «О защите конкуренции» Статья 4 Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе «... 9) недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости...;

Институт принудительной лицензии

- ≡ Существующие механизмы согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 1239, 1362)
- ≡ Поправки в закон, подготовленные по инициативе ФАС России
- ≡ Отдельные примеры из российской судебной практики и зарубежного опыта
- ≡ Механизм принудительной лицензии в интересах общества (недостаточность использования изобретения) и отдельных игроков (невозможность использовать патентоспособного усовершенствования). Разное бремя доказывания.

Патенты и стандарты – Разрешимое противоречие

- ≡ Опыт США : Включение патентованных решений в отраслевые правила и стандарты как картельный сговор (США: закон Шермана и закон Клейтона)
- ≡ Опыт ЕС: включение патента в стандарт возможно при условии соблюдения механизма FRAND
- ≡ «Опыт» России – открытая лицензия ст. 1368 (успешные примеры отсутствуют !)
- ≡ Механизм FRAND, как институт, дополняющий порядок принудительного лицензирования: готовность выдать лицензию любому желающему на справедливых и недискриминационных условиях. Исключение злоупотребления с обеих сторон.

Защита от злоупотребления патентом

- ≡ Защита от злоупотребления патентными правами в рамках традиционных институтов гражданского права – отказ в иске со ссылкой на злоупотребление правом;
- ≡ Доктрина эстоппеля в патентных правах;
- ≡ Иск о нарушении патента;
- ≡ Предварительное (до выхода на рынок) обращение в суд с представлением правовой позиции и доказательств нарушения патента и/или его недействительности как механизм недопущения применения судом необоснованных предварительных обеспечительных мер по заявлению патентообладателя.

Механизмы антимонопольного права

- ≡ Пресечение злоупотребления доминирующим положением;
- ≡ Пресечение недобросовестной конкуренции (как со стороны потенциального нарушителя патента, так и со стороны патентовладельца);
- ≡ Бездействие ФАС России до 2014 года. Пример: дело А40-
≡ А40-73651/2014
- ≡ Декларации об активизации с 2015 года (дела отсутствуют – пока?)

Бездействие ФАС России до 2014 года. Пример: дело А40-А40-73651/2014

- ≡ Заявитель в своем заявлении указывает на то, что существо допущенного ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» нарушения выразилось в распространении ложной информации о препарате «Эманера», реализуемом Заявителем, а также ложной информации о правообладателе патента РФ № 2137766.
- ≡ В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
- ≡ Как следует из пункта 1 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, под недобросовестной конкуренцией понимается, в том числе, распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации.
- ≡ Таким образом, возможность причинения убытков применительно к недобросовестной конкуренции является исключительно прямым следствием действий недобросовестного субъекта-конкурента, что напрямую следует из диспозиции указанных норм.
- ≡ При этом, исходя из буквального толкования содержания представленной корреспонденции ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», ее единственной целью является сообщение о правах на патент №2137766, а также предостережение от нарушения исключительных прав на данный патент. Указанные письма не содержат какого-либо упоминания о Заявителе, его деятельности или производимых им товарах.
- ≡ Искаженное толкование ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» как степени своих прав на патент, так и объемов применения исключительных прав, определяемых рассматриваемым патентом, не может быть рассмотрено на предмет наличия признаков недобросовестной конкуренции без прямого соотношения с хозяйствующим субъектом-конкурентом.
- ≡ Суд соглашается с доводом Управления, что при рассматриваемых обстоятельствах возможные негативные для Заявителя последствия могут явиться следствием исключительно самостоятельных действий контрагентов, неверно истолковавших совокупность действующего законодательства и сведений о существовании патента РФ № 2137766, и не вызваны напрямую действиями ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз».

Отраслевые механизмы разрешения конфликтов, направленные на недопущение злоупотребления патентом

- ≡ Фармацевтика: Product patent Linkage
- ≡ США: Orange Book
- ≡ Требование об обязательном уведомлении о наличии патента (отрасли, связанные с экологией, пищевой промышленностью и проч.)



ООО «СОЮЗПАТЕНТ»

Юр.адрес/Legal address: 5/2 Iliinka St., Moscow 109012, Russia

Почтовый адрес/Postal address: 13 Bldg. 5 Myasnitskaya St., 101000
Moscow, K-9 GSP-9, 101999, Russia

Tel.: +7 495 2218880, +7 495 2218881

Fax: +7 495 2218885, +7 495 2218886

E-mail: info@sojuzpatent.com

www.sojuzpatent.com