

*Иск о нарушении патента:
мировой опыт, перспективы и
возможности применения в РФ*

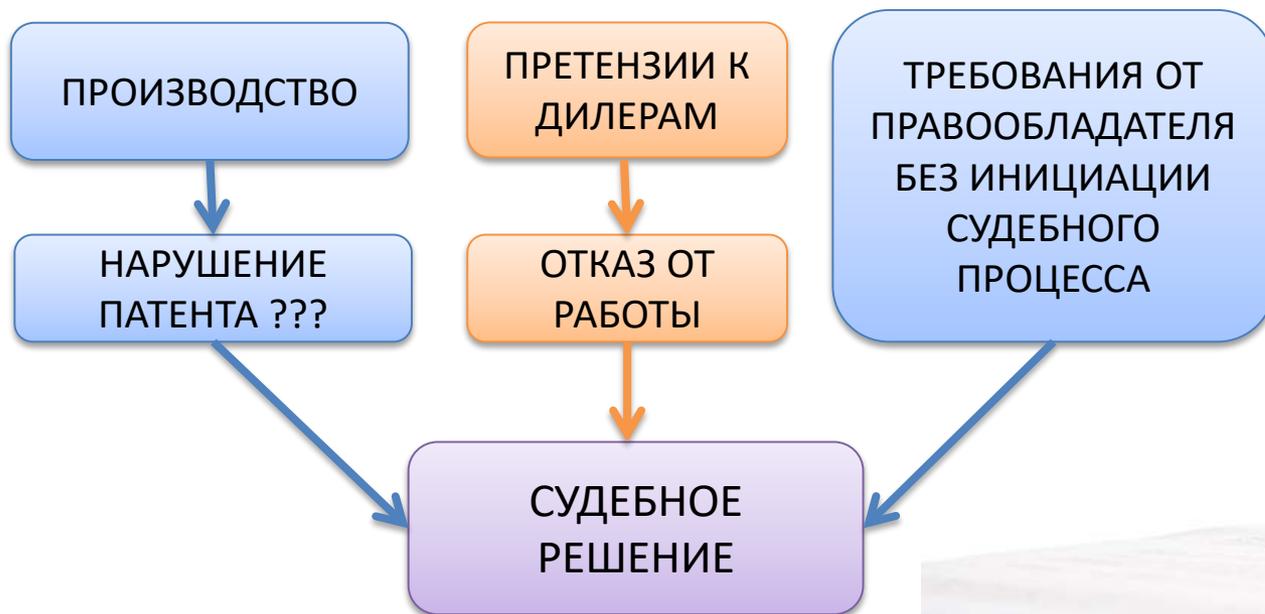
Докладчик:

*Марканов Дмитрий Юрьевич,
PATENTUS, Москва*



Иски о нарушении - категория исков, популярных во многих зарубежных правовых порядках и предъявляемых прежде всего в связи с патентами.

Ситуации:



Право стран Европы допускает рассмотрение исков о нарушении (Бельгия, Франция и др.).

Наибольшие сложности – вопрос **подсудности** исков о нарушении. Три взгляда на проблему:

- **Общая подсудность** (рассмотрение исков осуществляется по месту домицилия ответчика).
- **Исключительная подсудность** (дело подсудно суду государства, в котором подавалось ходатайство о регистрации патентных прав, либо были зарегистрированы такие права, либо признается факт регистрации таких прав).
- **Специальная подсудность** (иск может быть подан в суд по месту, где произошло, либо могло произойти событие, ставшее причиной возникновения вреда).



- **Иск о ненарушении** – одно из средств борьбы против исков о нарушении патентов (наряду с **аннулированием патента** и заявлением об **отсутствии у патента исковой силы**).
- Для подачи иска о ненарушении **не** требуется предварительного получения от правообладателя претензионного письма.
- Заявитель должен доказать, что между используемым и запатентованным техническими решениями существует **действительный спорный вопрос** (actual controversy).



Условия для подачи иска:

- 1) Правообладатель должен направить предполагаемому нарушителю **претензию**, с требованиями которой последний не согласен.
- 2) Правообладатель без уважительных причин **не инициировал каких-либо юридических процедур** против предполагаемого нарушителя.
- 3) Действия правообладателя причиняют **убытки** заявителю, поскольку последний не может продолжать производство товаров или оказание услуг.

Подсудность: по месту совершения нарушения или жительства/нахождения ответчика.

В случае если после подачи иска о ненарушении правообладатель подает иск о нарушении патента, рассмотрение последнего **приостанавливается** до рассмотрения первого.



Ст. 12 ГК РФ содержит **открытый перечень** способов защиты прав.

Иск о признании – это обращенное к суду требование о вынесении решения о подтверждении (признании) существования или отсутствия определенного спорного права, обязанности, правоотношения в целом.

Характерные черты исков о признании:

- 1) цель – констатация **наличия или отсутствия правоотношения** (установление отсутствия деликтного правоотношения между заявителем и патентообладателем);
- 2) судебное решение **не ведет к действиям по принудительному исполнению**, хотя принудительной силой обладает;
- 3) предъявляются с целью **предотвращения правонарушения** (основанием для иска о ненарушении не является уже совершившееся нарушение права).



Единообразная позиция судов по вопросу пока **не сформирована**.

Обязательные требования для подачи иска

- Досудебный порядок;
- Подробное описание технического решения, используемого заявителем (с приложением чертежей, фотографий, образцов изделий и т.п.);
- Анализ общих признаков используемого и запатентованного объекта техники;
- Анализ отсутствия тех или иных признаков по патенту в используемом им объекте техники;
- Тщательная формулировка просительной части иска.



Состав лиц, участвующих в деле

Заявитель иска о нарушении +
патентообладатель или лицензиат по
исключительной лицензии

Подсудность дела

Общее правило - по месту
нахождения или месту жительства
ответчика (т.е. патентообладателя).



Доказательства и доказывание

- Заключение о ненарушении патента, подготовленное специалистом (одновременно с иском);
- Контр - заключение правообладателя;
- Заключение судебной экспертизы.



Судебные расходы

- Государственная пошлина в размере, установленном для прочих требований неимущественного характера;
- Судебные расходы по оплате государственной пошлины, на проведение судебной экспертизы, на представителей - на заявителе.
- Судебные расходы на представителей патентообладателя – на патентообладателе (если иск удовлетворен) или на заявителе (если в иске отказано).

Приостановление производства по делу / объединение дел



Правовые последствия рассмотрения иска о ненарушении

- Суд признает ненарушением использование истцом **строго определенного** технического решения.
- Отказ в иске , если лицо **не заинтересованно** или если действия лица **нарушают** права патентообладателя (патентообладатель вправе подать к нарушителю иск о взыскании компенсации или убытков).
- Если суд удовлетворяет иск о ненарушении, а затем решение отменено судом высшей инстанции - добросовестное использование **исключает применение мер ответственности.**



Плюсы

- 1) Возможность избавиться от неопределенности.
- 2) Преюдиция в случае последующего возникновения спора о нарушении патента.

Минусы

Информирование патентообладателя о действиях заявителя и провоцирование его на подачу иска о нарушении патента.



Группы исков о ненарушении:

Простой иск

Суд устанавливает, что заявитель **не использует** все признаки запатентованного объекта и приходит к выводу, что нарушение патента отсутствует.



Сложный иск

Суд устанавливает, что заявитель **использует** все признаки запатентованного объекта. Однако если патентообладатель злоупотребляет правом, суд может сделать вывод о том, что **патент не нарушается**.

Суд отказывает патентообладателю в защите его прав со ссылкой на положения ст. 10 ГК РФ о **злоупотреблении правом**.

Спасибо за внимание!

Дмитрий Марканов

+7 (495) 514-05-94

info@patentus.ru

www.patentus.ru

