

24.01.2014 – 30.01.2014, № 04

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Главная **статья**
[Правовая охрана промышленной собственности в Украине. Выбор ставок роялти для объектов промышленной собственности](#)

Компетентное **мнение**
[Право преждепользования торговой маркой как специфический способ защиты права интеллектуальной собственности](#)
[Выбор ставок роялти для объектов промсобственности](#)
[Судебная практика по делам о защите прав на объекты промсобственности: обеспечить необеспечимое](#)

Официальная **позиция**
[ГИС: отменить решение о выдаче патента можно исключительно в судебном порядке](#)

Судебный **взгляд**
[ВХСУ: последние тенденции в спорах о защите прав на объекты интеллектуальной собственности](#)

О некоторых способах защиты патентных прав и их эффективности

Статья посвящена наиболее актуальным и проблемным аспектам охраны и защиты прав промышленной собственности в Украине с учетом сложившейся судебной практики разрешения споров. Особое внимание в статье уделяется существующим способам защиты патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также перспективам использования способов защиты, которые носят, скорее, превентивный характер, применимость которых в украинской правовой системе является довольно спорной и неочевидной.

Основные категории патентных споров и ключевые аспекты защиты прав

Патентные споры, как правило, делятся на две основные категории: споры о прекращении нарушения прав и споры о признании патентов недействительными. Сложно сказать, какая из названных категорий сегодня наиболее популярна, ведь нередки случаи, когда обращению с требованием прекратить противоправные действия следует ответное действие, направленное на обжалование действительности охранного документа, которым оформлено право на определенный объект права интеллектуальной собственности.

На сегодняшний день защита патентных прав в Украине может быть реализована посредством

применения таких юридических механизмов:

а. судебная защита прав, предусматривающая, в частности, обращение в суд для признания или возобновления нарушенных прав и (или) интересов, прекращения правонарушения;

б. административно-правовая защита прав, которая реализуется, в частности, путем обращения в Государственную службу интеллектуальной собственности, органы таможенной службы, внутренних дел.

Сложно сказать, какой из этих механизмов более эффективен, ведь каждый из них предусматривает характерные для него особенности (в частности, способ защиты прав, состав субъектов, юридическая сила решения).

Далее остановимся подробнее на некоторых аспектах судебной защиты патентных прав, с учетом сложившейся правоприменительной практики, а именно:

а. способы защиты нарушенного права и (или) интереса;

б. нарушенное право / интерес;

в. вид нарушения.

Особенности защиты в спорах о прекращении нарушения патентных прав

Важно отметить, что стратегия и тактика защиты определяются прежде всего характером нарушения, которое правообладатель желает прекратить, например, посредством обращения в суд. Каковы же самые распространенные нарушения патентных прав?

Как свидетельствует рынок и судебная практика, наиболее часто патентные права нарушаются вследствие:

– предложения к продаже и (или) продажи продукта в нарушение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

– импорта продукта в нарушение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

– изготовления продукта в нарушение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

– другого введения продукта в гражданский оборот.

Способы защиты нарушенного права и (или) интереса

Говоря о способах защиты прав в контексте указанных выше видов их нарушения, необходимо разграничивать так называемые общие способы защиты и специальные способы защиты прав. Общие способы защиты определены в [статье 16 Гражданского кодекса Украины](#) и подразумевают, в частности, прекращение действия, которое нарушает право, возобновление положения, которое существовало до нарушения, признание незаконными действий органов государственной власти и т. п. Специальные же способы защиты прав содержатся в [статье 432 Гражданского кодекса Украины](#), а также сосредоточены в соответствующих специальных законах, – [Законе Украины «Об охране прав на](#)

изобретения и полезные модели», Законе Украины «О защите прав на промышленные образцы».

Так, согласно [статье 432 Гражданского кодекса Украины](#) суд может вынести решение, в частности, о 1) применении немедленных средств по предотвращению нарушения прав интеллектуальной собственности, 2) приостановлении пропуска через таможенную границу товаров, 3) извлечении из гражданского оборота товаров, произведенных в нарушение прав интеллектуальной собственности, и уничтожении таких товаров.

В соответствии со [статьей 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»](#) патент предоставляет его собственнику исключительное право запрещать другим лицам использовать изобретение (полезную модель) без его разрешения. В свою очередь, под «использованием» закон подразумевает:

– изготовление продукта с применением запатентованного изобретения (полезной модели), применение такого продукта, предложение к продаже, в том числе через Интернет, продажа, импорт и другое введение его в гражданский оборот или хранение такого продукта с указанными целями;

– применение процесса, который охраняется патентом, или предложение его к применению в Украине, если лицо, которое предлагает этот процесс, знает о том, что его применение запрещается без согласия собственника патента или, исходя из обстоятельств, это и так очевидно.

В соответствии со [статьей 20 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»](#) «использованием» промышленного образца признается изготовление изделия с применением запатентованного промышленного образца, применение такого изделия, предложение к продаже, в том числе через Интернет, продажа, импорт (ввоз) и другое введение его в гражданский оборот или хранение такого изделия в обозначенных целях.

Таким образом, проецируя общие и специальные способы защиты патентных прав в контексте указанных норм законодательства на реальные события в деятельности правообладателей, можно констатировать следующее.

Изначально судебная практика в категории споров о защите патентных прав развивалась путем обращения правообладателя с иском к нарушителю (преимущественно – юридическому лицу) с требованиями запретить предлагать к продаже и (или) продавать определенный продукт (например, гербицидный препарат или фармацевтический препарат). На выходе правообладатель мог получить положительное судебное решение; однако реальный эффект которого, в ряде случаев, вызывал вопросы. Эти вопросы в основном появлялись на этапе, когда, исполнив решение и запретив одному субъекту осуществлять какие-либо действия в отношении определенного продукта, мог появиться на рынке формально другой игрок, который вновь начинал распространять эту же продукцию. Подобные случаи особенно коснулись продукции с содержанием опасных и трудно утилизируемых веществ. Ведь не секрет, что в Украине крайне сложно исполнить решение суда, например, об уничтожении патентонарушающих пестицидов или агрохимикатов.



Вслед за судебной практикой о запрете осуществлять определенным лицам те или иные действия, развилась также практика привлечения в судебные процессы о защите патентных прав различных органов власти

Вслед за более-менее устоявшейся судебной практикой о запрете осуществлять определенным лицам те или иные действия, развилась также практика привлечения в судебные процессы о защите патентных прав различных органов власти, посредством которым (прямо или косвенно) происходит введение продукции в гражданский оборот. Среди примеров, получивших наибольшее распространение, – привлечение таможенных органов с требованиями прекратить осуществлять таможенное оформление товаров, ввоз которых нарушает права интеллектуальной собственности, привлечение Министерства экологии и природных ресурсов Украины с требованиями об отмене государственной регистрации определенного пестицида, привлечение Министерства здравоохранения Украины с требованиями об отмене государственной регистрации лекарственного средства и т. п.

Важно отметить, что патентные споры с привлечением определенных органов власти, которые уполномочены предоставлять так называемые «маркетинговые разрешения» (*англ.* marketing authorization), построены на конструкции «*другого введения продукта в гражданский оборот*». К примеру, это значит, что фактическое использование органом власти изобретения трактуется через понятие другого введения продукта в гражданский оборот, подразумевая, что государственная регистрация определенного продукта (например, фармацевтического препарата) фактически вводит его в гражданский оборот, так как без такой регистрации любые действия по продаже препарата запрещены законом.

Показательно, что в своем [обзорном письме от 19.11.2013 г. № 01-06/1658/2013](#) Высший хозяйственный суд Украины отметил следующее: «Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Украины о государственной регистрации инсектицидного препарата обоснованно признан местным хозяйственным судом недействительным, так как такая регистрация связана с нарушением имущественных прав компании на изобретение по патенту Украины, которые имеют исключительный характер». При этом Высший хозяйственный суд Украины обратил внимание, что «апелляционный хозяйственный суд этого не учел, переоценил значение формального соблюдения Министерством существующей процедуры регистрации пестицидов и агрохимикатов, которая при любых условиях не может доминировать над соответствующим имущественным правом лица, поставив под сомнение исключительный характер прав на изобретение и ошибочно оставив без надлежащего правового реагирования посягательства на права истца как собственника патента и лица, которому принадлежат исключительные права на использование изобретения...».



На сегодняшний день наблюдается два основных направления в судебной практике в спорах о прекращении нарушения патентных прав: 1) споры, в которые вовлечены только нарушители и 2) споры, в которые вовлечены органы власти, которые в силу своих полномочий фактически вводят определенный продукт в гражданский оборот

Таким образом, сегодня наблюдается два основных направления в судебной практике в спорах о прекращении нарушения патентных прав. Первое – это споры, в которых вовлечены только нарушители – физические или юридические лица, которым правообладатель посредством суда пытается запретить осуществлять определенные действия. Второе – это споры, в которых вовлечены органы власти, которые в силу своих полномочий фактически вводят определенный продукт в гражданский оборот. Имеет место также и комбинация этих вариантов, что нередко усложняет судебный процесс в целом, однако позволяет достигнуть правообладателю желаемого результата.

Применение способов защиты, прямо не предусмотренных законом

Невзирая на сказанное выше, в ряде случаев у правообладателя также возникает вопрос: а возможно ли применение способов защиты, прямо не предусмотренных законом, но применение которых необходимо и целесообразно ввиду некоторых факторов. Ведь для **патентных прав характерны следующие особенности: они носят 1) исключительный характер, 2) территориальный характер и 3) временный характер.**

Таким образом, справедливо, что собственник патента на протяжении ограниченного времени действия своего патента рассчитывает на то, что исключительно он будет использовать свой патент, в том числе предоставлять право использования третьим лицам, а также на эффективную защиту своих прав, в случае нарушения таковых.

К примеру, напомним, что [статья 1 Хозяйственного процессуального кодекса Украины](#) предоставляет предприятиям и организациям право обращаться в хозяйственный суд согласно установленной подведомственности хозяйственных дел за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов. Таким образом, в этой норме отражен один из основных принципов, применяемых в судебной защите прав, т. е. принцип защиты нарушенного права / интереса (наличие факта состоявшегося нарушения).

В то же время, как показывает практика, нарушение патентных прав довольно часто носит продолжительный характер, т. е. неправомерные действия определенного лица:

а) могли иметь место в прошлом (состоявшийся факт нарушения),

б) могут продолжаться в настоящем (как неоднократные повторяемые действия, например, по введению определенного продукта в нарушение патентных прав, в гражданский оборот), и

в) с высокой степенью вероятности могут состояться в будущем, о чем может свидетельствовать, в частности, характер и способы уже состоявшихся нарушений (например, неоднократные и повторяемые из года в год действия органа власти по регистрации продуктов, в состав которых входит вещество, защищенное патентом определенного лица).

При таких обстоятельствах очевидно, что **эффективная защита патентных прав возможна лишь в случае как прекращения действия, которое нарушает право, так и запрета осуществлять определенный вид действий на протяжении всего срока действия патента.**

В контексте изложенного выше следует более внимательно рассмотреть такие правовые конструкции, как «охраняемый законом интерес» и «охраняемый законом интерес, проистекающий из права».

Так, понятие «**охраняемый законом интерес**» разъяснено в [решении Конституционного Суда Украины от 01.12.2004 г. № 18-рп/2004](#), а именно: *«охраняемый законом интерес в логично-смысловой связи с понятием «права» необходимо понимать как стремление к пользованию конкретным материальным и/или нематериальным благом, как обусловленное общим содержанием объективного и прямо не опосредованное в субъективном праве простое легитимное разрешение, которое является самостоятельным объектом судебной защиты и других средств правовой охраны с целью удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей, которые не противоречат Конституции и законам Украины, общественным интересам, справедливости, добросовестности, разумности...».*



Особенности владения/распоряжения патентными правами обуславливают и особенности интереса патентовладельца

Очевидно, что особенности владения/распоряжения патентными правами обуславливают и особенности интереса патентовладельца. Следовательно, охраняемый законом интерес собственника патента можно трактовать, как (1) распространение продукции на определенной территории, изготовленной с использованием своего патента (например, гербицидные препараты, действующее вещество которых защищено патентом), (2) препятствование попаданию на рынок, на протяжении срока действия патента, продукции других лиц, в которой неправомерно используется объект, защищенный патентом (например, гербицидные препараты на основании защищенного патентом действующего вещества).

Таким образом, указанный выше интерес проистекает из прав собственника патента, которые предусмотрены, в частности, законодательством об изобретениях. В свою очередь, эффективная защита интереса, обусловленного правом собственника патента, возможна в случае применения способов защиты, направленных на воспрепятствование нарушения в будущем (например, посредством запрета нарушителю прав осуществлять определенные действия до окончания срока действия патента).

В ключе выше изложенного следует также упомянуть позицию, высказанную однажды в [постановлении Верховного Суда Украины от 21.05.2012 г. № 6-20цс11](#), согласно которой «...нарушения гражданского права или гражданского интереса подлежат судебной защите также способом, не предусмотренным законом, в частности, [ст. 16 ГК](#), но который является эффективным способом защиты, то есть таким, который отвечает содержанию нарушенного права, характеру его нарушения и последствиям, вызванным этим нарушением».



В последнее время начали появляться качественно другие иски о прекращении нарушения права, направленные на предотвращение нарушения в будущем

Таким образом, в последнее время начали появляться качественно другие иски о прекращении нарушения права, направленные не только на прекращение состоявшегося факта нарушения, но и на предотвращение нарушения в будущем. В частности, в судебной практике уже известны решения, которыми суд запрещал определенному органу власти осуществлять регистрацию и перерегистрацию препаратов любых иных лиц (кроме патентообладателя) до окончания срока действия патента в Украине. Однако важно отметить, что для таких споров характерным был длящийся и повторяемый характер нарушения, а также очевидность того, что такие нарушения будут иметь место в будущем, в виду совокупности факторов: способ нарушения, характер нарушения, предыдущие попытки защиты прав и их последствия, что естественно подлежит доказыванию и дальнейшей оценке судом в совокупности со всеми другими обстоятельствами спора.

О праве преждепользования в контексте защиты патентных прав

Под правом преждепользования обычно подразумевается возможность безвозмездного продолжения использования изобретения, полезной модели или промышленного образца или использования, которое предусматривалось указанной подготовкой, в том случае, когда лицо, до даты подачи заявки или до даты приоритета, в интересах своей деятельности добросовестно использовало объект интеллектуальной собственности. Такое право также предоставляется в тех случаях, когда соответствующим лицом была осуществлена значительная и серьезная подготовка для использования определенного объекта в интересах деятельности.

Как правило, в случае возникновения каких-либо споров, обстоятельства касающиеся «значительности» и «серьезности» подготовки подлежат обязательному доказыванию заинтересованным лицом. Кроме того, в контексте защиты патентных прав, важно отметить, **субъект, у которого возникло право преждепользования, ограничен в части возможности запрещать использование изобретения, полезной модели или промышленного образца другим лицам, а также в части возможности предоставлять или передавать другим лицам права на такой объект.**

ВЫВОДЫ:

Невзирая на объективные и субъективные трудности, можно констатировать, что на сегодняшний день уже сложилась определенная устоявшаяся практика защиты правообладателями своих прав интеллектуальной собственности, в частности, на такие объекты, как изобретения, полезные модели и промышленные образцы. При этом за последние годы судебная практика качественно эволюционировала именно в вопросах соотношения используемых способов защиты нарушенных или нарушаемых прав с самим характером такого нарушения. На самом деле, это одно из важнейших достижений, так как отсутствие действительно качественной корреляций законодательства о защите прав интеллектуальной собственности в целом со специальным законодательством, регулирующим специфические отрасли, в которых возникает патентный спор (например, фармацевтическая, агрохимическая отрасли) создавало и продолжает создавать ряд барьеров, не позволяющих правообладателю в полной мере удовлетворить свои притязания, ввиду возможного необоснованного доминирования формальных процедур и процессов над соответствующим имущественным правом лица.

**Татьяна Кудрицкая,
старший юрист
АО «ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»,
адвокат**



© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2014

© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2014

© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2014
© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2014

