

Компании предъявлен иск о нарушении исключительных прав на полезную модель. Какую тактику защиты избрать ответчику

Основной вопрос: компании предъявлен иск о нарушении исключительных прав на использование полезной модели. Какие шаги предпринять для защиты?

Решение: оценить позицию истца на предмет реальности заявленных требований, проверить действительность патента и наличие у истца исключительных прав, предпринять попытку аннулировать патент, сформировать убедительную позицию о технических отличиях в процессе производства и в признаках самой продукции истца и ответчика, в том числе при помощи патентоведческой экспертизы.



Никита Душкин,
директор юридического
департамента ЗАО
«Сталепромышленная
компания»

Компании-производители, а иногда и торговые компании все чаще сталкиваются с проблемой получения претензий и исков о нарушении исключительных прав на полезные модели. Это происходит, например, если у обладателя патента возникает подозрение, что в производимой (или реализуемой) компанией продукции используется запатентованная правообладателем полезная модель. Нередко в таких случаях руководство компании-нарушителя быстро принимает решение заключить с правообладателем соглашение и отчислять ему роялти. Но это решение не всегда правильно. Несмотря на ряд сложностей, которые сопряжены с ведением таких дел, шанс отстоять интересы компании чаще всего есть. Чтобы правильно оценить эти шансы и успешно защитить права компании, нужно последовательно принять комплекс мер. Эти меры можно условно разделить на три этапа, каждый из которых обладает некоторыми нюансами. На первом этапе важно правильно оценить устойчивость позиции правообладателя и, соответственно, шансы компании-нарушителя, а также предпринять меры по аннуляции патента, если для этого есть основания. На втором этапе нужно проверить, действительно ли есть нарушения прав. Третий этап – судебное разбирательство, для участия в котором желательно заручиться поддержкой специалистов.

Первый этап: оценка позиции истца и шансов ответчика

Если компания получила иск о нарушении исключительных прав на полезную модель, первое, что нужно сделать, – это оценить позицию истца с точки зрения прогноза его возможных действий, а также реальности требований.

Прогноз действий истца. На этом этапе важно правильно оценить, какими потерями грозит компании судебное разбирательство. Реальные убытки могут превысить те потери, которая компания понесет в случае удовлетворения предъявленного ей иска. Это связано с тем, что истцы иногда предъявляют свои требования в два этапа. Сначала заявляют иск, например, о прекращении нарушения исключительных прав, запрете производить продукцию, изъятии и уничтожении контрафактной продукции за счет ответчика, опубликовании информации о том, что ответчик является нарушителем исключительных прав. И только в случае удовлетворения судом этого иска заявляют новые требования – о взыскании убытков (см. решение Арбитражного суда Калужской области от 30.05.11 по делу № А23-5073/09Г-16-268). Имея вступившее в силу решение суда, подтверждающее факт нарушения исключительных прав, гораздо проще доказать основания для взыскания убытков. Да и выигрыш спора в такой ситуации почти гарантирован, а значит, у истца нет риска понести напрасные расходы на госпошлину. Если же требования о взыскании убытков заявляются одновременно с основным требованием, то остается вероятность, что суды эти требования в полном объеме не удовлетворят (см. постановление ФАС Московского округа от 13.11.10 по делу № А40-55132/09-26-494).

Кроме того, желательно собрать данные о судебно-арбитражной практике истца, выяснить, участвовал ли он в арбитражных делах по делам в сфере интеллектуальной собственности. Эта информация поможет понять квалификацию представителей истца и узнать, какую позицию истец использовал в аналогичных делах. Это позволит предположить, чего можно ожидать от истца в предстоящем судебном процессе. Иногда оптимальным вариантом действий, позволяющим минимизировать убытки, может быть временная остановка производства продукции, отгрузка изготовленного товара или заключение мирового соглашения с истцом. Например, если требования правообладателя обоснованны, он успешно провел уже несколько аналогичных процессов, а у компании нет весомых аргументов в свою защиту и нет оснований для аннулирования патента.

Определение реальности требований истца. На этом же этапе важно понять реальность требований истца. Другими словами, определить, действительно противник намерен взыскивать с компании убытки или же он предъявил иск с целью запугивания, намеренного вызывания сомнений и неопределенности у ответчика для дальнейшего прекращения производства схожей продукции, ослабления позиции компании на рынке. Для этого нужно собрать информацию об истце (дата регистрации, основные направления его работы и т. д.) и изучить материальное основание иска о нарушении использования полезной модели. Если компания была зарегистрирована недавно или никогда не вела деятельности по использованию

Nota bene!



Для проведения экспертизы желательно найти экспертную организацию, которая отвечает нескольким требованиям. У нее должен быть опыт проведения экспертиз, наличие документов, подтверждающих возможность их проведения, наличие опытных экспертов, обладающих знаниями в области механических свойств исследуемого продукта и знания патентного права. Эти сведения можно поискать в судебной практике: в решениях по аналогичным делам часто указываются наименования экспертных организаций и выдержки из экспертных заключений с указанием фамилий экспертов. Также можно обратиться за консультацией к патентным поверенным.

Интеллектуальная собственность

 Так, патент может досрочно прекратить свое действие в связи с неуплатой патентной пошлины за поддержание его в силе (абз. 3 ст. 1399 ГК РФ).

 Технологический процесс производства продукции в России часто отстает от аналогичного процесса в западных странах. Тем самым высока вероятность, что патент, выданный на полезную модель, повторяет признаки формулы полезной модели патента, выданного несколько десятилетий назад в западных странах. Значит, можно утверждать, что в полезной модели истца отсутствует обязательный признак новизны.

патента, не исключено, что она была создана исключительно с целью наживы на требованиях о компенсации за использование исключительных прав.

Нужно также найти всю информацию о патенте на полезную модель, которая противопоставляется производимой продукции компании-ответчика. Во-первых, это поможет выявить, действительно ли такой патент зарегистрирован, **является ли он действующим**, обладает ли истец исключительными правами на него. Если патент недействителен или у истца нет на него исключительных прав, угрозы для компании нет. Во-вторых, эта информация понадобится, чтобы провести поиск аналогов патентов на полезные модели по базе данных Роспатента (www.fips.ru, подраздел «Информационные ресурсы»), базе данных ВОИС. Если удастся найти аналог на патент правообладателя, предъявившего требования компании, то шансы оставить его требования без удовлетворения достаточно велики: это позволит аннулировать его патент. Целесообразно в этом вопросе воспользоваться помощью патентных поверенных, поскольку доступ к некоторым платным ресурсам баз данных есть только у них.

Аннулирование патента. Если получится найти аналог патента на полезную модель (причем не только в России, но и, например, **в странах Западной Европы, США, Японии**), можно предпринять контрмеры – попытаться признать патент истца недействительным. Признание патента недействительным – это отмена решения Роспатента о выдаче патента на полезную модель (ст. 1387 ГК РФ). Признать патент недействительным можно в течение всего срока его действия (п. 1 ст. 1398 ГК РФ). Если удастся признать патент недействительным, то автоматически отпадут основания предъявленного компании иска. Даже если компания использовала запатентованную полезную модель до признания патента недействительным, это не будет считаться нарушением. Связано это с тем, что патент и соответствующее исключительное право аннулируются со дня подачи заявки на выдачу патента (п. 4 ст. 1398 ГК РФ, абз. 1 п. 54 постановления пленумов ВС РФ, ВАС РФ № 5/29 от 26.03.09 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – постановление № 5/29).

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ

<... > не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным <... > (абз. 2 п. 54 постановления № 5/29).

Обычно основным аргументом при подаче заявления об аннулировании действующего патента на полезную модель является его несоответствие условиям патентоспособности – в частности, отсутствие новизны (подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ). Шансы на успех достаточно велики, так как экспертиза заявки на полезную модель при регистрации делается в упрощенном режиме – без проведения информационного поиска, а также без проверки новизны и промышленной применимости (п. 1

Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 196).

Аннулирование патента – одна из основных мер при защите интересов ответчика. Если Роспатент признает патент недействительным, суд откажет истцу в удовлетворении исковых требований. Правда, одна из сложностей использования этого способа в том, что он эффективен, только если решение об аннулировании патента будет вынесено до того, как суд примет решение по предъявленному компании иску. Если суд вынесет решение о нарушении прав до того, как патент будет признан недействительным, то компании остается только обратиться с заявлением о пересмотре дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, предъявляя решение Палаты по патентным спорам в качестве основания для пересмотра (постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.03.12 по делу № А20-766/2011). Но задержать рассмотрение дела до вынесе-

Какие способы вы использовали на практике для защиты компании от претензий о нарушении исключительных прав на полезную модель?



Ирина Гончаренко,
юрист группы технологий
и инвестиций юридической
фирмы VEGAS LEX

Наш клиент, имея собственные разработки, решил выйти на рынок со своей продукцией. Но компания-конкурент обладала патентом на полезную модель с похожими признаками. Мы начали процедуру патентования разработок клиента, уделяя особое внимание обоснованию новизны. Для исключения риска предъявления претензий мы параллельно инициировали разбирательство в Палате по патентным спорам по признанию недействительным патента конкурента из-за его несоответствия критерию новизны. Для этого планировалось проведение патентной экспертизы на предмет известности модели из уровня техники. Патентование – длительная процедура, а успешное завершение судебного процесса могло позволить клиенту без риска использовать разработки до получения патента. В этом деле мы предотвратили все риски в досудебном порядке. Но подобная тактика применима и для решения аналогичных ситуаций в суде, когда конкурент уже обратился с иском.



Денис Воеводин,
партнер московского
офиса, руководитель
российской практики
в области товарных
знаков/интеллектуальной
собственности Dentons

Мы представляли интересы автопроизводителя, которому был предъявлен иск. Истец утверждал, что обладает исключительным правом на полезную модель, которая воспроизводится в автомобилях нашего доверителя. Экспертиза показала, что при производстве автомобилей клиента используется запатентованное устройство. Но дело в том, что это техническое решение наш клиент использует уже на протяжении 20 лет. Истец же получил патент на него значительно позже. Поэтому у ответчика было две возможности защититься. Первая – утверждать, что, поскольку он использовал тождественное решение еще до выдачи патента, он вправе и дальше его использовать по праву преждепользования (ст. 1361 ГК РФ). Вторая – аннулировать патент. При проведении исследований мы обнаружили, что патент истца не обладает новизной: в стране происхождения нашего клиента и в других странах есть более ранние аналогичные патенты. Мы подали возражения в Палату по патентным спорам, которая признала патент истца на полезную модель недействительным. Благодаря этому суд признал, что нарушений со стороны ответчика нет. Поскольку мы разработали комплекс мер защиты, даже если бы не удалось аннулировать патент, мы защитили бы права клиента, используя нормы о праве преждепользования.

Интеллектуальная собственность

Nota bene!

 Выдачу патента на полезную модель может оспорить любое лицо, которому стало известно о нарушениях. Для этого в Палату по патентным спорам подается возражение. Если же оспаривание патента связано с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, или если в патенте не указано в качестве автора или патентообладателя лицо, которое таковым является, нужно обращаться в суд (п. 2 ст. 1398 ГК РФ).

ния решения Палаты по патентным спорам не так просто. Дело в том, что факт рассмотрения Палатой по патентным спорам возражений против выдачи патента не является основанием для отложения производства по делу о нарушении прав, удостоверенных этим патентом (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.12 по делу № А53-19302/2011). Эта ситуация формально не охватывается ни одним из оснований для приостановления производства по делу или отложения судебного разбирательства (ст. 143, 144, 158 АПК РФ). Единственный вариант – попробовать подвести эту ситуацию под необходимость представить дополнительное доказательство, которым как раз будет решение Палаты по патентным спорам, и на этом основании просить суд отложить разбирательство (ч. 5 ст. 158 АПК РФ) либо использовать иные основания для приостановления или отложения, не связанные с подачей возражений по поводу выдачи патента.

Второй этап: выявление факта использования ответчиком полезной модели

Если первый этап покажет, что патент истца действителен, его требования реальны, а оснований для аннулирования патента нет, нужно переходить к следующему этапу. На этом этапе необходимо проверить, действительно ли есть нарушения исключительных прав истца.

Выявление отличий признаков технологии (продукции) ответчика от признаков запатентованной полезной модели. Для начала нужно собрать технические документы по производимой продукции как истца, так и ответчика, чтобы сравнить характеристики продукции истца и ответчика и выявить, используется ли в процессе производства товара ответчика способ или устройство, запатентованные истцом, содержит ли продукция ответчика существенные признаки изобретения или полезной модели.

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1354 ГК РФ).

 Формула полезной модели – краткое словесное выражение сути изобретения. Она должна быть ясной, основанной на описании и выражать сущность полезной модели (п. 1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки <...>, утв. приказом Роспатента от 31.12.09 № 196).

Юристу, который ведет процесс, важно знать признаки **формулы полезной модели** истца, особенно независимые пункты формулы, которые определяют новизну патента. Формула нужна для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Именно по признакам формулы полезной модели оценивается новизна полезной модели. Также не менее важными являются любая информация о производимой продукции и документы, в которых такая информация содержится. Это могут быть чертежи на продукцию, документы, описывающие технологический цикл производства, состав оборудования, на ко-

тором производится продукция, время, в течение которого компания выпускает продукцию, основные механические свойства товара и рынок сбыта. Необходимо как можно подробнее разобраться с документами, знать каждую деталь продукции. Доскональное понимание даст возможность убедительно объяснить суду, что формула полезной модели или технология производства продукции не является идентичной той формуле или технологии, которая защищается патентом, зарегистрированным за истцом.

Проведение внесудебной сравнительной экспертизы продукции истца и ответчика. Кроме сбора и изучения документов можно провести внесудебную **непатентоведческую экспертизу** для сравнения продукции истца и ответчика. Основная цель, для которой проводится внесудебная экспертиза, – получение доказательства, с помощью которого можно убедить суд, что по механическим свойствам (в том числе толщине, размерам, ширине и т. п.) продукция ответчика отличается от продукции, которую производит истец или другая компания по патенту истца.

Существует мнение, что проведение внесудебной экспертизы по делам в сфере интеллектуальной собственности неэффективно, потому что заключения по таким экспертизам отражают только мнение стороны. Однако суды при рассмотрении подобных дел, как правило, уделяют значительное внимание совокупности всех доказательств по делу. Такое экспертное заключение вряд ли будет основным до-

 В отличие от патентоведческой экспертизы, когда происходит сравнение по формулам изобретений (полезных моделей) и техническим документам, сравнение при производстве непатентоведческой экспертизы происходит по техническим свойствам продукции.



INTERNATIONAL
LEGAL FORUM
SAINT PETERSBURG

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

15-18 МАЯ
2013

III ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

при поддержке Президента
Российской Федерации

www.spblegalforum.com

Интеллектуальная собственность

казательством, но оно поможет подготовить почву для более тщательного подхода суда к изучению всех обстоятельств по делу.

Так, в одном из дел автор представлял интересы компании-ответчика. Истец обратился в суд с иском о защите исключительного права на запатентованные полезные модели в связи с тем, что ответчик производил фасадные панели, содержащие, на его взгляд, признаки полезной модели. Ответчик до судебного заседания провел экспертизу для определения сравнительных характеристик товаров истца и ответчика. Экспертиза показала, что фасадные панели, выпускаемые истцом и ответчиком, отличаются друг от друга, поскольку изготовлены на разном профилегибочном оборудовании, а также имеют различные механические свойства. Суд также назначил патентоведческие экспертизы, которые установили, что при изготовлении ответчиком спорной продукции не использованы все признаки формулы полезной модели истца по патенту, и отказал истцу в удовлетворении требований (решение Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.12 по делу № А60-17304/2011).

Заключение внесудебной экспертизы можно использовать как дополнительное доказательство. В некоторых ситуациях (например, если судебную экспертизу будут проводить две экспертные организации и их мнения разойдутся) такое заключение может сыграть решающую роль.

Третий этап: судебное разбирательство

Если в штате компании нет специалистов в сфере интеллектуальной собственности, лучше обратиться к патентным поверенным для помощи в ведении дела. Неплохо, если в процессе будут принимать участие и технические специалисты.

Участие в судебных заседаниях сотрудника технической службы. Поскольку юрист вряд ли сможет разобраться в технических моментах досконально, надежнее привлечь к участию в деле представителя технической службы компании (технолога производства). Такой специалист сможет разъяснить суду нюансы производства с технической точки зрения, а самое главное – объяснить отличия технологии производства или признаков самой продукции от производства по запатентованной технологии или продукции компании-истца.

Участие в судебных заседаниях патентного поверенного. Если юрист компании никогда не сталкивался с вопросами интеллектуальной собственности, в частности в сфере прав на полезные модели и изобретения, можно привлечь к участию в деле на своей стороне патентного поверенного. Существует мнение, что основная задача патентных поверенных в спорной ситуации складывается из двух аспектов: оказание помощи в поиске аналогов патента и содействие в представлении интересов компании в суде. Но кроме этого патентный поверенный может оказать юристу существенную помощь в подготовке правовой позиции с учетом его опыта конкретно в сфере патентного права. Тогда задача юриста компании сведется к тому, чтобы качественно подать совместно разработанную позицию в процессе.

Nota bene!

 Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца, в частности, считается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, а также совершение аналогичных действий в отношении продукта, который получен запатентованным способом (п. 2 ст. 1358 ГК РФ).

Производство судебно-патентоведческой экспертизы. Дела по искам о нарушении прав на полезные модели редко обходятся без судебно-патентоведческой экспертизы. Она нужна, чтобы определить, применяет ли ответчик в процессе изготовления продукции способы, технические решения, запатентованные истцом, использует ли ответчик оборудование, содержащее запатентованное истцом устройство, содержит ли продукт ответчика существенные признаки полезной модели. Важно учитывать, что нарушением прав является использование каждого признака независимого пункта формулы полезной модели (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Если же экспертиза установит, что ответчик использует не все признаки независимого пункта формулы, суд откажет истцу в удовлетворении требований (постановление ФАС Московского округа от 30.05.12 по делу № А40-33741/10-12-200). При назначении судебно-патентоведческой экспертизы желательно «быть на связи» с экспертом. Какая бы экспертная организация ни была назначена, желательно, чтобы при проведении экспертизы была возможность присутствовать при всех действиях, которые осуществляет эксперт (в том числе при отборе образцов). О дате готовности экспертного заключения лучше узнавать заранее, иначе есть риск получить его за несколько дней до судебного заседания, и тогда времени для его анализа и подготовки своей позиции по нему будет недостаточно. *А.А.*

реклама

шфр ШКОЛА ФИНАНСОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

**В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ,
В ЛЮБОМ МЕСТЕ,
БЕСПЛАТНО!**

Дистанционный образовательный проект, предлагающий программу повышения квалификации бухгалтерам, финансовым менеджерам, а также другим руководителям, вовлеченным в управление финансами компании.



* Обучение бесплатно для всех подписчиков газеты «Учет. Налоги. Право» и журналов «Финансовый директор», «Практическое налоговое планирование», «Арбитражная налоговая практика», «МСФО на практике».

Подписаться и учиться:
(495) 785-01-13, 775-77-65

www.shfr.ru