

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

■ **ТОО «Болотов и Партнеры»**
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Август 2019

Патентные споры. Оспаривание и аннулирование патента



Амиреев Дамиржан
Юрист

В последние годы все чаще в Республике Казахстан по той или иной причине у предпринимателей в различных сферах деятельности, возникает вопрос либо о необходимости аннулирования, либо восстановления патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (хотя по последнему виду промышленной собственности существенно реже).

Рассматривая шире споры, связанные с патентами (или патентные споры), можно констатировать, что они включают в себя следующие виды и направления:

- нарушения исключительных прав на использование охраняемого объекта промышленной собственности;
- споры, связанные с защитой авторских прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- споры, связанные с необходимостью заключения, изменения либо аннулирования договоров о передаче исключительных прав на объекты промышленной собственности;
- конфликты, возникающие по прежде- и после-пользованию патентов;
- прекращение действия патента или признание

патента недействительным (его аннулирование).

В этой статье мы остановимся подробнее на спорах по признанию казахстанских и евразийских патентов на территории Республики Казахстан недействительными полностью или частично, что влечет за собой аннулирование патента со дня подачи заявки на патент. Необходимость в аннулировании патента возникает, как правило, в связи с невозможностью потенциального производителя запатентованного товара договориться с патентообладателем об использовании его патента на выгодных для себя условиях. Выходом из подобной ситуации является попытка признать такой мешающий патент недействительным.

Какие виды патентов оспариваются в Казахстане?

В настоящее время, в Казахстане можно получить один из двух видов правовой охраны на патентоспособные объекты интеллектуальной собственности: по национальной процедуре и (национальный патент) и по евразийской процедуре (евразийский патент).

Евразийский патент выдается в рамках евразийской региональной патентной системы. Данная патентная система учреждена Евразийской патентной конвенцией (ЕАПК) (г. Москва, 9 сентября 1994 г., ратифицирована в Казахстане 18 июля 1995 года). Участниками данной конвенции являются 8 стран: Республика Казахстан, Туркменистан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Республика Армения (*Республика Молдова денонсировала Конвенцию в 2012 г., но полученные до денонсации патенты имеют охрану). Конвенция провозглашает создание Евразийской патентной организации (ЕАПО), в которой и можно получить единый евразийский патент.

Основные особенности и отличия евразийского патента от

национального патента следующие:

1. ЕАПО предоставляет правовую охрану только изобретениям, в то время как национальными патентами также могут быть защищены полезные модели и промышленные образцы.
2. Евразийский патент может иметь охрану во всех (или определенных) государствах-участниках ЕАПК по одной евразийской заявке, поданной на одном языке (русском), и проходящей одну единую экспертизу в ЕАПО.
3. ЕАПК предоставляет альтернативу по подаче заявки на получение патента как через национальное патентное ведомство страны-участницы ЕАПК (если предусмотрено законодательством государства-участника), так и непосредственно в ЕАПО напрямую. В настоящее время в Казахстане заявку на евразийский патент надо подавать через национальное патентное ведомство.
4. Пошлину за поддержание евразийского патента в силе необходимо оплачивать в каждой стране отдельно (можно определить конкретные Договаривающиеся государства, в которых патент будет продолжать действовать).

Основная схожая черта национального и евразийского патентов в том, что споры в отношении действия патентов или нарушений патентных прав на территории Казахстана рассматриваются национальным судом Республики Казахстан и по казахстанскому законодательству (о чем подробнее ниже).

Где оспаривается патент?

С середины 2018 года, в связи с изменениями в законодательстве Республики Казахстан, признать, что регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца была осуществлена с нарушением норм законодательства, можно *только в судебном порядке*.

Ранее, до изменений патентного законодательства, обязательной досудебной стадией оспаривания патента являлась подача возражения в уполномоченный государственный орган, выдававший национальные охраняемые документы – Министерство юстиции РК (в лице его коллегиального подразделения - Апелляционного совета). И лишь после принятия положительного или отрицательного решения уполномоченным органом, данное решение могло быть оспорено через суд заявителем или патентовладельцем.

В настоящее время функция регистрации патентов и выдачи охраняемых документов на объекты промышленной собственности передана Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности» (НИИС), находящемуся в ведении Министерства юстиции.

Таким образом, в настоящее время споры по аннулированию патента подсудны Специализированному Межрайонному Экономическому Суду г. Нур-Султан (СМЭС), то есть по месту нахождения НИИС.

Согласно ч. 1 ст. 30. Патентного закона Республики Казахстан:

«Статья 30. Признание охраняемого документа недействительным и досрочное прекращение его действия

1. Охраняемый документ признается недействительным полностью или частично на основании решения суда.

В случае признания охраняемого документа недействительным частично на оставшиеся охраняемый объект изобретения, вариант изобретения, полезной модели или промышленного образца выдается новый патент.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным

полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

Признание патента недействительным означает отмену решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре».

Процессуальные особенности подсудности дел по признанию патента недействительным

Отметим, что если уж аннулирование патента происходит только в судебном порядке, то без привлечения НИИСа в судебный процесс в качестве ответчика/соответчика, рассмотреть иск о признании недействительным патента невозможно. Такая правоприменительная практика образовалась недавно, так как, по нашему мнению, процессуальный статус НИИСа в подобных делах до сих пор законодательно четко не определен. В нашей практике существуют случаи отказа суда в принятии таких исков к НИИС, в связи с неправильными выводами суда о том, что ответчиком по делам по признанию евразийского патента на изобретение недействительным, должен быть только патентовладелец. Однако, учитывая, что патентовладельцем может быть иностранная компания, такие выводы суда автоматически влекут неверное применение принципа территориальной подсудности, и соответственно «отправляют» истца судиться в иностранное государство.

Такие выводы казахстанских судей противоречат нормам международного законодательства, в частности, выдача евразийских патентов и функционирование Евразийской

патентной системы законодательно регулируются ЕАПК.

Так, согласно пункту 1 статьи 13 ЕАПК: «Любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договариваемом государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договариваемом государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договариваемого государства».

Согласно Правилу 54 (1) Патентной инструкции к ЕАПК: «Евразийский патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным на территории Договариваемого государства на основании его национального законодательства в соответствии со статьей 13 Конвенции и с учетом правил 52 и 53 Инструкции, полностью или частично в случае... неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия охраняемого им изобретения условиям патентоспособности, установленным Конвенцией и Инструкцией».

В соответствии с вышеуказанными нормами международного закона, рассматриваемая категория дел подсудна только национальным судам, и рассматривается только по национальному законодательству Республики Казахстан.

По нашему мнению, необходимо внесение изменений/дополнений в национальное законодательство Казахстана (например, в виде Нормативного постановления Верховного суда) касательно точного и четкого определения подсудности дел об аннулировании в Казахстане, как национальных патентов, так и евразийских патентов. Также необходимо законодательно разъяснить процессуальный статус уполномоченного органа и патентовладельца по таким

делам: кто из них является ответчиком, соответчиком или третьим лицом, не заявляющим собственные требования на предмет иска. В отсутствие таких разъяснений общие нормы процессуального закона РК не позволяют трактовать их однозначно и единообразно:

1. Например, особенности выдачи в Казахстане патентов на полезную модель подразумевают, что экспертная организация не проводит экспертизу заявленного технического решения по существу, а именно, проверку на соответствие условиям патентоспособности «мировая новизна» и «промышленная применимость». То есть (по мнению некоторых судей) уполномоченный орган формально не является ответчиком, и хотя и проводит регистрацию модели, «не виновен» в возможном отсутствии условий патентоспособности на полезную модель. Патентный закон РК определяет, что «Патент на полезную модель выдается на риск и под ответственность заявителя», следовательно, можно подать иск по месту нахождения патентовладельца, как соответчика, в районный суд, если патентовладелец находится, например, где-нибудь в маленьком региональном городке? Аналогично с изобретениями ниже – что делать если патентовладелец находится за рубежом?

2. В случае с евразийскими патентами на изобретение, казахстанский уполномоченный орган также не проводит экспертизу по существу, не проверяет соответствия условиям патентоспособности, а лишь проводит формальную экспертизу заявки и последующее направление материалов в ЕАПО. И снова национальный орган является «без вины виноватым», и как уже сказано выше, остается только подавать иск в иностранный суд ответчика-патентообладателя?

Еще в начале прошлого года, до принятия вышеуказанных изменений в патентное законодательство Казахстана, такие проблемы не существовали, поскольку при аннулировании патентов было необходимо пройти

стадию досудебного рассмотрения спора в апелляционном совете, а далее уже оспаривалось решение Министерства юстиции РК по месту его нахождения – в СМЭС г. Нур-Султан.

Каковы же основания для аннулирования патента?

Законодательством РК установлены следующие основания для оспаривания и признания недействительным патента (аннулирования) полностью или частично по возражению против его выдачи:

1. Запатентованный объект промышленной собственности не является патентоспособным, т.е. не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предъявляемых к объекту промышленной собственности:

- для изобретений: промышленная применимость, новизна и изобретательский уровень
- для полезных моделей: промышленная применимость и новизна;
- для промышленных образцов: новизна и оригинальность.

2. Наличие в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки.

3. Выдачи охранного документа при нарушении заявителем положений Правил рассмотрения заявки на объект промышленной собственности в соответствии с Договором о патентной кооперации и ЕАПК.

4. Неправильного указания в охранном документе автора (авторов) или патентообладателя.

Самым часто встречающимся в судебной практике основанием для аннулирования патента является указанное выше в п. 1 несоответствие запатентованного

объекта условиям патентоспособности.

Условия патентоспособности:

- Новизна

В отношении изобретений – является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники.

В отношении полезных моделей – является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из сведений об уровне техники. Однако надо заметить, что сведения о применении полезной модели не в Республике Казахстан в уровень техники не входят.

В отношении промышленных образцов – является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. При установлении новизны промышленного образца учитываются ранее поданные в Республике Казахстан другими лицами неотозванные заявки на тождественные промышленные образцы, а также запатентованные в Республике Казахстан промышленные образцы (с даты их приоритета).

- Изобретательский уровень (только для изобретений)

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники, то есть должна быть неочевидность решения, элемент творчества.

- Промышленная применимость

В отношении изобретений – является

промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В отношении полезных моделей – является промышленно применимой, если она может быть практически использована.

- Оригинальность (только для промышленных образцов)

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки определяют творческий характер особенностей изделия.

Несоответствие технического решения или художественно конструкторского решения таким условиям патентоспособности, как «новизна» и «изобретательский уровень» или «оригинальность» устанавливается путем проведения международного патентно-информационного поиска для выявления известных в мире решений, ставших общедоступными до даты приоритета, которые могут порочить «новизну» или «изобретательский уровень» или «оригинальность» запатентованного объекта. Решения, которые будут выявлены в ходе поиска, могут находиться как в патентных, так и в «непатентных» источниках информации и должны быть общедоступными до даты приоритета.

Выявления несоответствия объектов промышленной собственности по оспариваемым патентам условиям патентоспособности, особенно «изобретательскому уровню» и «промышленной применимости» зачастую требуют специализированных научных знаний, что подразумевает привлечение для определения данных критериев специалистов в различных сферах научной,

технической и иной деятельности.

Из нашего опыта следует, что в случае патентных споров судьи склонны привлекать в судебный процесс специалистов (экспертов) для дачи заключения по делу, как по ходатайству сторон, так и по собственной инициативе. К примеру, в одном сложном деле, касающемся оспаривания патента на фармацевтическое изобретение, судья привлек в процесс трех специалистов, и соответственно, приобщил к материалам дела три заключения (с довольно противоречивыми выводами) относительно соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Выводы специалистов можно использовать как в исковом заявлении, и изложить эти доводы в основе предъявленного возражения против выдачи патента, так и в виде отдельного «процессуального» действия путем подачи ходатайства о привлечении специалиста. Особенностью в рассматриваемых случаях является то, что специалист должен обладать не только знаниями и, желательно, ученой степенью в области техники, к которой относится изобретение, полезная модель, например, в области химии, фармацевтики, но и (хотя и не обязательно) имел патентоведческое образование или был аттестован как патентный поверенный. Таким образом, для того, чтобы суд признал доводы стороны и принял ее сторону в споре, важно привлекать к ведению патентных споров в суде не только опытных юристов, профессиональных патентоведов, но и высококвалифицированных экспертов в различных областях науки и техники, обладающих, в том числе, опытом в патентовании.

Таким образом, для того, чтобы суд признал доводы стороны и принял ее сторону по делу, важно привлекать к ведению патентных споров в суде не только опытных юристов, профессиональных патентоведов, но и высококвалифицированных экспертов в различных

областях науки и техники, обладающих, в том числе, опытом патентования.

Вывод

В наше время происходит качественное изменение технологий патентных споров. Значимость, масштаб и инструментарий используемых методов в некоторых делах в данной области могут повлечь большие финансовые, корпоративные и бизнес последствия. Необходимо подходить к подобным делам с ответственностью, организованно и продуманно. Необходимо привлекать профессиональных патентных поверенных, специализирующихся именно в патентной сфере (а не в области товарных знаков или, например, наименований мест происхождения товаров), судебных юристов и экспертов в сфере гражданского, уголовного и антимонопольного законодательства.

Амиреев Д., август 2019г - [ФармВестник](#)