

ОБ ИСЧЕРПАНИИ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

Мнение
специалиста



Введение в действие Евразийской патентной конвенции побуждает к сравнительному анализу норм национального (российского) и конвенционного (евразийского) патентного законодательства.

Для автора статьи – патентного поверенного Российской Федерации и евразийского патентного поверенного, канд. юрид. наук В.Н.ДЕМЕНТЬЕВА – это является не теоретической, а практической задачей. Ведь рекомендуя клиенту национальную или евразийскую процедуру патентования, патентный поверенный должен четко представлять, какие последствия (в первую очередь, в отношении содержания приобретенного патентообладателем права на свое изобретение) будет иметь предпочтение одного вида патента другому.

Уже в самом начале статьи, посвященной анализу соотношения действий, не признаваемых нарушением патента по российскому и евразийскому законодательству, заявим тезис, который и будет в ней обосновываться: патентная монополия по евразийскому законодательству существенно ограничена в сравнении с российским за счет введения так называемого правила об исчерпании прав патентообладателя в совершенно ином виде.

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Хотя в Патентном законе Российской

Федерации не употребляется понятие «исчерпание патентных прав», практически все авторы используют его при анализе случаев, отнесенных ст.11 к таким действиям, не признаваемым нарушением исключительного права патентообладателя, как «применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем».

Первое, совершенно очевидное замечание заключается в том, что из-под патентной монополии выводятся только средства, содержащие объекты промышленной собственности, защищенные патентами (далее для упрощения будем называть их «запатентованными средствами»), т.е. устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных. И эта норма за одним изъятием, о котором речь пойдет ниже, не применима к объектам изобретений, именуемых способами. Способ, рассматриваемый как совокупность действий, в отличие от предметов, средств, нельзя ввести в хозяйственный оборот.

Изъятие касается патентов на способы получения продукта, которые в соответствии с законом охраняют не только способ, но и продукт, полученный непосредственно запатентованным способом (косвенная охрана продукта). Такой патент можно условно представить как выданный на два объекта: на способ получения продукта и на продукт, полученный этим способом. Поэтому можно считать, что когда законодатель говорит о средствах, защищенных патентами, он относит к ним и продукты с косвенной охраной.

Второе замечание состоит в том, что выведенной из-под патентной монополии согласно анализируемой правовой норме является одна единственная разновидность действий, которые совершаются с запатентованным средством – его применение. Этот момент заслуживает детального рассмотрения.



Исчерпывающая совокупность действий, признаваемых нарушением исключительного права патентообладателя, приведена в п. 3 ст.10 Патентного закона. Применительно к средствам, содержащим запатентованные изобретения (в статье, правда, употребляется термин «продукт» вместо «средства», однако в данном контексте они синонимичны), это «изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью». Как видим, применение средств, содержащих запатентованное изобретение, – лишь одно из целого ряда действий по использованию изобретения. И только с этим действием третьего лица законодатель связывает исчерпание права, основанного на патенте. Таким образом, изготовление, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью без согласия патентообладателя будет нарушать права независимо от того, было ли средство до этого введено в оборот самим патентообладателем или с его согласия или нет.

Акцентируем внимание на данном аспекте, поскольку в литературе встречается расширенное толкование рассматриваемой нормы. Так, А.П.Сергеев пишет, что «получить разрешение патентообладателя должен лишь субъект, который первым производит или продает запатентованное средство. Все последующие его владельцы, если только средство было введено в хозяйственный оборот законным путем, могут использовать его, не испрашивая на это особого согласия патентообладателя»*. Если второе предложение из приведенной цитаты находится в полном соответствии с законом (использование и применение средства – суть одно и то же), то первое – явно ему противоречит. Ни продажу, ни тем более изготовление (производство) запатентованного средства закон не выводит из-под действия патента независимо от того, введено оно в хозяйственный оборот или нет.

Любое изготовление запатентованных средств на территории России может происходить только с разрешения патентообладателя, равно как и их ввоз. Не-

сколько иначе обстоит дело с продажей, вернее с перепродажей запатентованных средств, уже введенных в оборот законным путем (т.е. проданных в России патентообладателем или с его согласия). Представляется, что перепродажа вообще не относится к числу действий, нарушающих права патентообладателя. Продавая свой товар, продавец (патентообладатель или его лицензиат) отчуждает его, «вводит в оборот», и новый собственник вправе распоряжаться им по своему усмотрению, лишь продолжая этот оборот.

Однако данные рассуждения не применимы к ситуации, когда третье лицо осуществляет ввоз и продажу в России запатентованного в ней продукта, пусть и приобретенного у патентообладателя, но без его согласия, если этот продукт еще не введен в оборот в России правообладателем.

Могут возразить, что ввоз третьим лицом в Россию запатентованного в ней продукта, купленного у патентообладателя, не приносит ему ущерба, а напротив, расширяет его рынок. Но, **во-первых**, нарушение права и причинение ущерба – разные вещи. И не всегда первое сопровождается вторым.

Во-вторых, не всякое расширение рынка есть благо. В некоторых случаях оно может обернуться не выгодой, а ущербом. Например, патентообладатель воздерживается от продаж на российском рынке, поскольку считает, что либо товар не готов к успеху, либо сам рынок не подготовлен к его успешному восприятию. В такой ситуации, если кто-то другой выходит на этот рынок с этим товаром, может произойти его дискредитация. Следовательно, можно говорить об упущенной патентообладателем выгоде.

Наконец, **в-третьих**, самое главное. Закон охраняет право и интересы не только патентообладателя, но и других лиц, в частности, лицензиатов. Представим, что в рассматриваемой ситуации у кого-то есть лицензия на использование изобретения в России. Тогда импорт в Россию третьим лицом запатентованной продукции, даже приобретенной у самого патентообладателя, явно будет ущемлять интересы лицензиата. Понятно, речь идет не о случаях ввоза запатентованного продукта обычными гражданами, которые за рубежом приобрели его для себя или членов своей семьи или в качестве подарка, а не в целях получения дохода.

* Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 1996. С.475-476.



Обычные граждане в своей повседневной жизни не озадачены проблемой нарушения чьих-то патентных прав. Такая озабоченность должна возникать лишь при переходе их в категорию предпринимателей, ставящих целью своих действий с товаром, продуктом, средством получение дохода.

Теперь необходимо рассмотреть выдвигание законодателем условия «исчерпания прав» – введение запатентованных средств в хозяйственный оборот законным путем. Хотя российское законодательство не дает прямого определения понятий «хозяйственный оборот» и «введение в хозяйственный оборот», содержание их несложно вывести из положений, относящихся к обороту объектов гражданских прав, имея в виду, что это и интересующие нас результаты интеллектуальной деятельности (изобретения), и права на них (патенты), а также средства, содержащие запатентованные изобретения (имущество). Из ст. 129 ГК РФ «Оборотоспособность объектов гражданских прав» вытекает, что под оборотом (хозяйственным оборотом) закон понимает отчуждение или переход объектов гражданских прав от одного лица к другому. Законодатель называет и наиболее распространенные формы перехода вещных прав от одного лица к другому, т.е. формы их оборота: купля-продажа, аренда, залог (п.2 ст.132 ГК РФ).

Таким образом, под «введением в хозяйственный оборот», согласно Патентному закону РФ, следует понимать сделки, предметом которых является переход от одного лица к другому средств, содержащих запатентованное изобретение (промышленный образец, полезную модель). Самый распространенный вид такого перехода прав Патентный закон называет непосредственно – это продажа продукта. Другие возможные формы перехода прав (в частности, но не только такие, как вышеупомянутые аренда или залог) закон обозначает обобщенно. Это – «иное (чем **продажа** – **В.Д.**) введение в хозяйственный оборот».

С учетом вышеизложенного к введению в хозяйственный оборот нельзя отнести такие действия с запатентованным продуктом, как изготовление, ввоз, применение и даже предложение к продаже, поскольку они не влекут за собой отчуждение или переход продукта. Они являются самостоятельными видами использования изобретения, иными, чем введе-

ние в хозяйственный оборот.

Введение в хозяйственный оборот средств, содержащих объект промышленной собственности, защищенный патентом (как в ст. 10, так и в ст. 11 Патентного закона) имеет одни и те же территориальные рамки – территорию Российской Федерации. Поэтому говорить об исчерпании прав можно лишь в случае его реализации в той или иной форме (в том или ином объекте) правообладателем на территории действия этого права. Введение в хозяйственный оборот этих средств за пределами России никакого правового значения для разрешения вопросов о нарушении патента и об исчерпании права в России не имеет. Иными словами, если кто-то применяет запатентованное в России средство, введенное в оборот самим патентообладателем, но за ее пределами, он не может рассчитывать на применение к нему последней части ст.11 Патентного закона и будет являться нарушителем патента. Естественно, что это не относится к случаям, особо оговоренным законом, – применение запатентованных средств в личных целях без получения дохода. Такое действие в любом случае не рассматривается как нарушение патента.

Введение объекта изобретения в хозяйственный оборот следует считать законным (осуществленным законным путем), только если оно осуществлено самим патентообладателем или с его согласия. Российский закон признает лишь одну форму согласия патентообладателя на пользование его исключительным правом (в данном случае правом на введение запатентованного продукта в хозяйственный оборот России) – лицензионный договор. Поэтому под законным введением в хозяйственный оборот запатентованного средства следует рассматривать лишь его продажу, сдачу в аренду, залог и иное введение в гражданский оборот, осуществленное на территории России патентообладателем или лицензиатом.

Поэтому, если на российском рынке запатентованное средство появилось по воле патентообладателя, в частности через лицензиата, лицо, купившее такое средство (средства) и эксплуатирующее его с получением дохода, нарушителем патента не будет. Но если это средство оказалось на российском рынке независимо от правообладателя или ввезено в Россию самим пользователем без согла-



сия правообладателя, применение такого средства с получением дохода является нарушением патентных прав, а лицо, его применяющее, – нарушителем со всеми возможными последствиями.

Таким образом, сфера применения нормы об исчерпаниии права, охраняемого российским патентом, ограничена рядом условий:

запатентованное средство должно «присутствовать» в России, быть введенным в гражданский (хозяйственный) оборот на ее территории;

появление такого средства в обороте на территории России является следствием действий самого патентообладателя или его лицензиата;

третьи лица без разрешения патентообладателя могут осуществлять исключительно только использование (эксплуатацию) этого средства.

АНАЛИЗ ЕВРАЗИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Совершенно иной подход к вопросу исчерпания прав заложен в Евразийской патентной конвенции, вернее в Патентной инструкции к ней*, поскольку сама Конвенция никаких норм по этому вопросу не содержит.

Воспроизведем относящуюся к данной проблеме часть правила 19 названной инструкции: *«не признается нарушением евразийского патента использование запатентованного изобретения... при введении в хозяйственный оборот законным путем хотя бы в одном из договаривающихся государств, в которых действует евразийский патент, продукта, изготовленного с применением запатентованного изобретения».* При последующем анализе этой нормы следует иметь в виду, что к использованию запатентованного изобретения правило 17 инструкции относит *«изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, охраняемого евразийским патентом».*

Правило 19 Патентной инструкции к ЕАПК лишь с редакционными отличиями по существу воспроизводит ст.32 «Исчерпание прав, предоставляемых патентом Сообщества» Конвенции о европейском

* Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции//Патенты и лицензии. 1996. № 3. С. 14.

патенте для Общего рынка от 15 декабря 1975 г.*

Не анализируя, насколько такой «перенос» нормы обоснован, заметим, что указанная Конвенция, несмотря на более чем 20-летний срок с момента ее заключения, так и не вступила в силу.

Нетрудно увидеть, что евразийское законодательство в данном вопросе принципиально отличается от российского тем, что не ограничивает виды использования запатентованного изобретения без разрешения патентообладателя, в то время как российский Патентный закон ограничивает их единственным видом – применение запатентованного средства. Кроме того, как следует из евразийской нормы, такие неограниченные возможности третьих лиц выйти из-под патентной монополии возникают в результате введения запатентованного продукта в оборот в любой стране, где действует евразийский патент. Например, если евразийский патент действует на территории России и других государств, в том числе в Киргизии, то ввоз патентообладателем запатентованного средства и продажа его в Киргизии прекращает действие исключительного права патентообладателя не только в Киргизии, но и в России, равно как и во всех других странах его действия.

Таким образом, патентная монополия, основанная на евразийском патенте, существенно ограничена по сравнению с той, которую предоставляет российский патент.

Обратившись к мировой практике регулирования вопросов исчерпания патентных прав, можно заключить, что она не единообразна. Одни страны реализуют в своем законодательстве принцип исчерпания прав в полном объеме: если продукт введен в оборот на территории страны патентообладателем или с его согласия, любое лицо вправе совершать любые действия с запатентованным продуктом (Великобритания, Франция).

Другие проявляют большую сдержанность в этом вопросе и говорят об исчерпании не любых, а лишь определенных

* «Права, предоставляемые патентом Сообщества, не распространяются на действия, касающиеся продуктов, подпадающих под охрану этого патента, совершаемые на территории договаривающихся государств после того, как этот продукт введен в оборот в одном из этих государств обладателем патента или с его специального согласия».



запретительных функций. Так, в законах скандинавских стран определено, что исчерпание патентных прав происходит лишь в отношении «использования запатентованного продукта, введенного в оборот в данной стране патентообладателем или с его согласия»*. Здесь обнаруживается полная аналогия с российским Патентным законом. То есть введение в оборот должно иметь место в стране действия патента, и под законным введением в оборот следует понимать лишь осуществленное патентообладателем или с его согласия. В то же время в Италии из-под действия патента выведена только продажа изделия, к которому относится изобретение.

В патентных законах Германии, США и Японии ограничения исключительного права патентообладателя воспроизводят лишь нормы, предписанные Парижской конвенцией об охране промышленной собственности да случаи некоммерческого использования изобретения. А закон Канады обязывает патентообладателя преследовать как нарушителей патентных прав даже лиц, которые у него же купили запатентованное изделие и везли в Канаду. Если такой ввоз затрудняет использование изобретения внутри Канады на коммерческой основе (национальными товаропроизводителями), патентообладатель может быть обвинен в злоупотреблении исключительными правами, если он не возбудил судебного разбирательства, связанного с их нарушением, и патент может быть аннулирован**.

При таком спектре подходов к проблеме исчерпания патентных прав можно сказать, что норма, принятая российским законодательством, занимает некое среднее положение. Ограничение случаев исчерпания права лишь использованием запатентованного средства, с одной стороны, надежно защищает исключительное право патентообладателя на производство этого средства и его введение в оборот на протяжении всего периода действия патента и в то же время выводит из-под охраны патентом потребителя, даже если использование им запатентованного средства преследует коммерческую выгоду.

В заключение для сравнения рассмот-

* Патентное законодательство зарубежных стран. М.: Прогресс, 1987. Т.1.С.468.

** Патентный закон Канады. М.: ВНИПИ, 1996. С.56-57.

рим, как регулируется в российском законодательстве вопрос исчерпания прав на товарный знак, тем более, что в законе Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» есть специальная ст.23 «Исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака». Воспроизведем ее дословно: «Регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия». Сравнение процитированной статьи с рассмотренной выше нормой Патентного закона показывает их полное совпадение в отношении условий, при которых происходит исчерпание прав: введение продукции в хозяйственный оборот непосредственно правообладателем или с его согласия. Нет нужды доказывать, что одни и те же слова в законах, принятых в один и тот же день, имеют одинаковый смысл. Поэтому, учитывая вышеприведенные рассуждения и доказательства, можно утверждать, что исчерпание прав на использование товарного знака наступает лишь в том случае, если его владелец или лицо, которому он дал специальное согласие, осуществило на территории России продажу или иное введение в хозяйственный оборот (например, сдачу в аренду) товаров, маркированных данным знаком.

Введение этих товаров в оборот на территории другого государства не приводит к исчерпанию прав, основанных на регистрации товарного знака. Поэтому ввоз этих товаров в Россию, последующая продажа и т.д., если на то нет специального согласия владельца знака, будет нарушать его исключительное право.

Не приводят к исчерпанию прав и любые действия владельца знака с товаром (и товарным знаком), которые не могут рассматриваться как введение его в хозяйственный оборот, если даже они осуществлены на территории России, как-то: изготовление товаров, хранение, предложение к продаже, применение. Все эти действия не только не позволяют получить выгоду от использования товарного знака, а напротив, связаны исключительно с расходами.

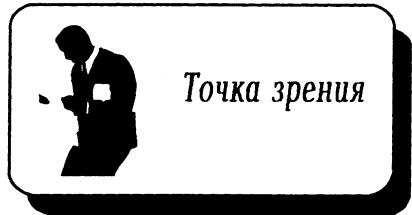
Принцип же исчерпания прав основан на том, что правообладатель должен ре-

ализовать свое преимущество, проистекающее из исключительного права (в виде некоторого экономического результата), прежде чем он с ним «расстанется».

Как видим, Патентный закон признает исчерпание права исключительно в отношении лиц, использующих запатентованное средство (т.е. потребителей, покупателей этих средств). Закон о товарных знаках при исчерпании права

предоставляет возможность использования товарного знака третьим лицам в любой форме обращения с маркированными им товарами: ввоза, предложения к продаже, продажи. Но эти действия возможны только в отношении товаров, введенных в оборот самим владельцем знака или с его согласия, но не тех, которые произведены другим лицом без согласия владельца.

ПАТЕНТНЫЕ СПОРЫ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ



О том, что необходимо сделать для устранения недостатков в работе арбитражного суда с жалобами на решения Апелляционной палаты Роспатента, размышляет патентный поверенный Российской Федерации, член правления Ассоциации российских патентных поверенных А.В.СЕРГЕЕВ.

Арбитражный суд стал принимать к рассмотрению жалобы на решения Апелляционной палаты. Однако заявителю, подающему жалобу, следует учитывать, что судьи арбитражного суда не обладают специальными знаниями в области патентной экспертизы. Начавшаяся складываться практика рассмотрения

споров о правомерности вынесенных Апелляционной палатой решений показывает, что арбитражный суд пошел по пути полного доверия ей по всем вопросам, относящимся к экспертизе.

Психологически это впол-

не обоснованно, ведь истец (заявитель) в таких спорах не несет юридической ответственности за ложность суждений, приводимых суду. А ответчик в лице Апелляционной палаты обязан ее нести, поскольку является правоприменительным органом и, следовательно, должен вести себя правомерно, т.е. воздерживаться от не соответствующих действительности утверждений. При таких условиях стороны имеют реальное равенство перед судом.

На деле реального равенства не достигается. Порой истец оказывается заложником недобросовестности Апелляционной палаты, которая, связанная своим решением и обладая недостаточно высоким уровнем правового сознания и правовой культуры, использует многочисленные пробелы в праве, регулирующем отношения в области экспертизы охраноспособности объектов, в свою пользу. Отсутствие многих нормативно-правовых принципов и дефиниций в области экспертизы и полное доверие арбитражного суда к Апелляционной палате позволяет ей отстаивать свои решения всеми дозволенными и недозволенными средствами, в том числе и вводя в заблуждение судей.

Истец лишен возможности воспользоваться предоставленным ему законом средством доказывания – назначением

