**ДОКЛАД**

«Нарушение патента. Экономические последствия нарушения патента»

**Что считается нарушением патента**

Нарушением патента признается несанкционированное использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца при условии, что такое использование не подпадает под действие статей 11, 12 и 301 Патентного Закона РФ.

**Что такое «использование»?** Под использованием понимаются: ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот, хранение для вышеуказанных целей продукта или изделия, в котором использован запатентованный объект (изобретение, полезная модель, промобразец), а также совершение тех же действий в отношении продукта, полученного запатентованным способом, или в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого реализуется запатентованный способ, или осуществление способа, в котором использовано запатентованное изобретение.

Запатентованный объект (изобретение, полезная модель) считается использованным в продукте, способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак независимого пункта формулы данного объекта (изобретения, полезной модели) или его известный эквивалент.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если оно содержит все существенные признаки промобразца, приведенные в перечне и отраженные на изображениях этого промобразца.

**Как установить факт использования запатентованного решения?** На практике это достигается путем простого сравнения признаков независимого пункта формулы изобретения, полезной модели или перечня существенных признаков промышленного образца с признаками продукта, способа или изделия, которые, как предполагается, нарушают права патентообладателя.

Если все признаки независимого пункта формулы (перечня существенных признаков) использованы в продукте, способе или изделии, признается факт использования запатентованного решения.

Если хотя бы один из признаков независимого пункта формулы или перечня не использован в продукте, способе или изделии, запатентованное решение считается неиспользованным.

Следует особо обратить внимание, что за основу для сравнения берутся соответствующие признаки формулы (перечня) запатентованного объекта, а не признаки реального продукта способа или изделия. Такой продукт (способ, изделие) может иметь множество других фактических признаков, однако для целей установления факта использования запатентованного решения существенна только та их часть, которая затрагивает охраняемую совокупность признаков независимого пункта формулы (перечня).

Также следует обратить внимание на то, что признаки зависимых пунктов при сравнении напрямую не рассматриваются.

**Какие «льготы» по использованию запатентованных решений устанавливают ст. 11, 12 и 301 Закона?** Положения указанных статей распространяются на действия, которые не несут в себе потенциальной угрозы коммерческим интересам патентообладателя, не имеют признаков недобросовестной конкуренции или направлены на единовременное удовлетворение неотложных общественных потребностей. Вполне разумно и справедливо, что данные действия исключены законодателем из перечня нарушений исключительных прав владельца патента.

**В частности, статьей 11 Закона допускается:**

* использование запатентованного объекта для проведения научного исследования или эксперимента над этим объектом;
* использование для личных, семейных или домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью и не направленных на извлечение прибыли;
* использование при ликвидации чрезвычайных ситуаций с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;
* разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врачей;
* применение продукта или изделия, в котором используется запатентованное решение (изобретение, полезная модель, промышленный образец) в конструкции, вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортных средств иностранных государств, случайно или временно находящихся на территории России, при условии, что продукт или изделие используются исключительно для нужд транспортного средства и иностранное государство, которому принадлежит (в котором зарегистрировано) данное транспортное средство, предоставляет такие же льготы для транспортных средств, зарегистрированных в РФ.

**Кроме того, статьей 11 Закона также допускается** использование в гражданском обороте продукта или изделия, изготовленного с использованием запатентованного решения, но ранее введенного в гражданский оборот самим патентообладателем или другим лицом с его разрешения. Иными словами, продукт или изделие может свободно обращаться на рынке (перепродаваться, передаваться в аренду, лизинг и т.д.), если первичное введение в гражданский оборот (например, первая продажа) было осуществлено с санкции патентообладателя.

**Статья 12 определяет право преждепользования**, означающее, что любое лицо, которое до даты приоритета запатентованного объекта добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. Право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Важно еще раз подчеркнуть, что для возникновения права преждепользования тождественное решение должно быть создано независимо от автора (авторов) запатентованного объекта. Если будет доказано, что третье лицо создало свое решение, получив каким-либо образом информацию от авторов патента, положения статьи 12 Закона неприменимы. Естественно, что при возникновении сомнений в обоснованности права преждепользования бремя доказательства ложится в основном на патентообладателя.

Не менее важно, что Статья 12 не допускает расширение бизнеса по производству / распространению продуктов (изделий), использующих запатентованный объект, а также передачу права преждепользования другим лицам, кроме как вместе со всем производством.

**Статья 301 Закона определяет право послепользования,** которое возникает вследствие временного прекращения действия патента на охраняемое решение (в частности, в связи с неуплатой пошлин за поддержание патента в силе). Любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента (последняя дата уплаты соответствующей пошлины) и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия этого патента начало использование запатентованного объекта либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Следует иметь в виду, что в данном случае датой, с которой у третьего лица может возникнуть право послепользования, является последняя дата, на которую пошлина может быть уплачена в стандартном размере, без штрафа за просрочку платежа. После этой даты патентообладатель может воспользоваться шестимесячным льготным сроком для уплаты данной пошлины, но при этом патент считается прекратившим свое действие, и третье лицо имеет право на использование запатентованного решения. После восстановления действия патента лицо, которое приобрело право послепользования, может и дальше использовать запатентованное решение без выплаты компенсаций патентообладателю, но не превышая объем использования, достигнутый к моменту восстановления действия патента.

**Как установить факт наличия нарушения?**

Как было показано выше, для установления факта нарушения необходимо и достаточно одновременное выполнение двух условий:

1. Запатентованное решение использовано в продукте, способе, изделии.
2. Такое использование не подпадает под действие статей 11, 12 и п. 3 ст. 301 Закона.

Как было отмечено выше, для выяснения, использован запатентованный объект в продукте, способе, изделии, или не использован, применяют сравнительный анализ, после чего делают вывод об использовании или неиспользовании объекта.

Если запатентованный объект использован, проверяют, не подпадает ли такое использование под действие ст. 11, 12 и 301 Закона. Если не подпадает, то возникают основания для признания факта нарушения исключительных прав патентообладателя.

На практике второй этап – уточнение обстоятельств использования запатентованного решения – может оказаться значительно более трудоемким, нежели первый этап – проведение сравнительного анализа.

**Если продукт или изделие**, в котором использовано Ваше запатентованное решение, открыто обращается на рынке, Вы можете сделать контрольную закупку и, проведя сравнительный анализ и собрав все документы по купле-продаже, смело обращаться с претензией к нарушителю. Разумеется, при этом необходимо четко представлять себе, кто именно поставляет на рынок нелегальный продукт и является целью Вашего преследования.

**Ситуация осложняется**, если речь идет об узкоспециализированной промышленной продукции, имеющей ограниченный круг потребителей в конкретной отрасли. В таких ситуациях, когда открытого рынка продукции по существу нет, и все решается на основе двусторонних договоренностей между поставщиком и потребителем, Вы можете даже не сразу получить информацию о тождественном продукте, который предлагает клиентам Ваш конкурент. Тем не менее, если такая информация поступает от одного из потребителей, патентообладатели, как правило, идут на всевозможные ухищрения для того, чтобы все-таки совершить контрольную закупку от имени знакомых потребителей или просто через «подставную» компанию и проанализировать продукт на предмет тождественности.

Разумеется, контрольная закупка оправдывает себя, если речь идет об оборудовании с какой-то разумной стоимостью (пределы разумного, конечно, каждый устанавливает для себя сам). А если речь идет о продукции стоимостью несколько сот тысяч долларов, и Вы не хотите платить такие деньги за весьма сомнительное удовольствие убедиться в нарушении Ваших прав? В этом случае следует хотя бы получить коммерческое предложение с насколько возможно подробным описанием конкурентного продукта, по которому можно было бы провести сравнительный анализ, и далее обращаться с претензией.

**Встречаются также случаи**, когда производятся единичные экземпляры продукции, которые в дальнейшем используются либо внутри предприятия, либо передаются сторонним организациям для использования в некой технологической цепочке, на выходе которой получается товар, реализуемый на рынке. При этом на Ваши претензии Вы можете получить ответ, в котором Вас отсылают к положениям ст. 11 Закона в части, касающейся проведения эксперимента над запатентованным средством. Тот самый единичный экземпляр, о котором Вы узнали, может быть назван экспериментальным, а его использование в технологической цепочке конкурента или сторонней организации – испытанием, которое необходимо для проверки его технических характеристик, производительности и т.д. и т.п.

Основанием ответственности за нарушение патента является совершение противоправного поступка, расцениваемого как нарушение исключительного права на патент.

Всякий поступок, будучи действием определенного содержания (например, изготовлением, продажей или эксплуатацией объекта техники), вместе с тем связывает конкретного субъекта (лицо, совершающее действие) с объектом данного действия, например упомянутым объектом техники. Всякое действие совершается в определенных обстоятельствах, месте и времени и, с учетом целей субъекта, носит тот или иной характер. Все эти элементы, такие, как содержание и характер действия, субъект, объект, обстоятельства, место и время, могут иметь значение существенных признаков такого противоправного поступка, как нарушение исключительного права патентообладателя.

Источники патентного права предусматривают, какие именно действия могут рассматриваться как нарушение патента. Патентные законы стремятся исчерпывающим образом указать виды таких действий. В частности, это характерно для законов западно-европейских стран, принятых после 1975 г. под влиянием Люксембургской конвенции о патенте Европейского экономического сообщества («патента ЕЭС»). Однако никакой закон не может дать однозначный ответ для любого случая, поэтому правоприменительная (прежде всего судебная) практика, даже если она формально не является источником права в данной стране, определяет реальный перечень видов действий, нарушающих патент.

Однако в патентных законах некоторых государств не указываются виды действий, расцениваемых как нарушение патента. Это характерно для патентных законов английского типа, т.е. под влиянием патентных законов Великобритании до 1949 г. В таких странах виды правонарушающих действий указывались в тексте самой патентной грамоты.

В проблеме ответственности за нарушение патента существенными элементами являются четкое определение предметных границ исключительного права, очерченного в патенте, и установление факта, что конкретный материальный объект упомянутых действий содержит изобретение, охватываемое этими предметными границами. В основе определения границ патентной монополии обычно лежит патентная формула. Ее интерпретация во многом зависит от принципов и правил составления патентной формулы, которые отчасти определяются самыми общими нормами патентного законодательства данной страны, но в значительно большей степени правовыми обычаями, установившимися в данной стране с учетом действующего законодательства. Эти обычаи формируются под влиянием административной и судебной практики разрешения споров, санкционируются национальными патентными ведомствами и судами.