



Leading the Way in Russian Law

КОМУ: Владимир Спиридонов, ЗАО «НПО «АСТА»
ОТ: Андрей Зеленин, Lidings
ДАТА: 18 февраля 2021 г.
ТЕМА: Справка о текущем состоянии споров в отношении патента РФ № 2432189

Уважаемый Владимир,

В связи с поступлением контрагентам ЗАО «НПО «АСТА» запросов со стороны правоохранительных органов, в соответствии с Вашим поручением мы подготовили настоящую справку о текущем состоянии споров в отношении патента РФ № 2432189. Настоящая справка может быть использована для целей общения с контрагентами и для представления конечным пользователям продукции.

1. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ЗАО «НПО «АСТА» (далее – Аста) вводит в гражданский оборот на территории РФ «Системы полимерные с магистралями для сбора, фильтрации, обработки и хранения крови и ее компонентов, пустые и с антикоагулянтами» производства MACOPHARMA S.A. (Франция), регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08535.

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» (далее – Гемодженикс) является правообладателем патента РФ № 2432189 на изобретение «Контейнер для крови и ее компонентов» (далее - RU 2432189). Дата приоритета патента 13.04.2010 г. Срок действия RU 2432189 до 13.04.2030 г.

По мнению Гемодженикс, Аста незаконно использует RU 2432189. В частности, из содержания запроса ОМВД России по Таврическому району Омской области от 16.02.2021 г. (далее – Запрос) следует, что генеральным директором Гемодженикс было подано заявление по факту незаконного использования RU 2432189 и совершения мошеннических действий при вводе в гражданский оборот на территории РФ продукции производства MACOPHARMA S.A. (Франция).

2. ОСПАРИВАНИЕ ПАТЕНТА В ПАЛАТЕ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ

В Запросе указано, что по итогам рассмотрения Палатой по патентным спорам возражения Аста против выдачи RU 2432189 03.02.2021 г. было вынесено решение об оставлении RU 2432189 в силе.

Вместе с тем, указанная информация не в полной мере соответствует действительности.

21.07.2020 г. Аста обратилось в Палату по патентным спорам с возражением против выдачи

RU 2432189 в связи с несоответствием изобретения условиям патентоспособности ввиду известности технического решения, описанного в RU 2432189.

03.02.2021 г. Палата по патентным спорам рассмотрела указанное возражение. По итогам рассмотрения было вынесено решение, которое, в соответствии с п. 52 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, должно быть утверждено руководителем Роспатента в срок до 2 месяцев со дня проведения заседания. При этом руководитель Роспатента вправе отклонить решение Палаты по патентным спорам (п. 54 Правил).

Следовательно, по состоянию на дату составления настоящей справки решение, принятое Палатой по Патентным спорам 03.02.2021 г., не вступило в силу. Более того, текст решения не изготовлен, не опубликован и не направлен сторонам. Решение Роспатента по итогам рассмотрения возражения против выдачи RU 2432189, в случае его утверждения руководителем Роспатента, ожидается в срок до 03.04.2021 г. До указанного момента решение Роспатента не утверждено и не имеет юридической силы.

В свою очередь, после утверждения руководителем Роспатента решение, принятое по результатам рассмотрения возражения против выдачи RU 2432189, может быть обжаловано со стороны Аста в Суд по интеллектуальным правам в течение 3 месяцев с момента опубликования решения Роспатента на официальном сайте (ст. 198 АПК РФ).

Суд по интеллектуальным правам по результатам рассмотрения жалобы на решение Роспатента вправе отменить или оставить в силе решение Роспатента. Суд также вправе направить возражение против выдачи RU 2432189 на новое рассмотрение в Палату по патентным спорам.

Следовательно, в случае обжалования в судебном порядке решение Роспатента может быть отменено, а RU 2432189 аннулирован. В таком случае исключительное право правообладателя прекращается.

В свою очередь, решение Суда по интеллектуальным правам может быть обжаловано в кассационном порядке в Президиум Суда по интеллектуальным правам, который, в свою очередь, вправе оставить решение суда в силе или отменить его.

Таким образом, до решения Судом по интеллектуальным правам по итогам всех этапов обжалования, решение Роспатента, принятое по итогам рассмотрения возражения Аста против выдачи RU 2432189, не может считаться окончательным.

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Гемодженикс как правообладатель RU 2432189 вправе запрещать иным лицам использовать принадлежащее ему изобретение без его согласия. При этом за незаконное использование изобретения российским законодательством предусмотрены гражданская и уголовная ответственность.

Как видно из представленных нам материалов Гемодженикс и ранее обращался в правоохранительные органы г. Омска с заявлениями по факту незаконного использования патента и совершения мошеннических действий.

Вместе с тем, споры о нарушении патентов в отношении юридических лиц должны рассматриваться в арбитражных судах. Обращаясь в правоохранительные органы, Гемодженикс намеренно пытается повлиять на разрешение гражданско-правового спора в рамках уголовного процесса, что не допустимо.

В Арбитражном суде г. Москвы рассматривается дело № А40-157301/2020 по иску Гемодженикс к Аста и иным поставщикам продукции производства MACOPHARMA S.A. о взыскании компенсации за нарушение исключительного права.

Производство по указанному делу приостановлено до вынесения решения Роспатента по результатам рассмотрения возражения против выдачи RU 2432189. Как правило, возобновление производства по аналогичным делам осуществляется после завершения обжалования решения Роспатента, то есть не ранее вынесения окончательного решения Судом по интеллектуальным правам.

В случае если Суд по интеллектуальным правам оставит решение Роспатента в силе, RU 2432189 будет признан действующим. В таком случае Аста и иные поставщики продукции производства MACOPHARMA S.A. могут быть привлечены к ответственности в виде компенсации. Фактические пользователи не могут быть привлечены к ответственности в рамках рассматриваемого дела № А40-157301/2020.

Однако если решение Роспатента будет отменено, RU 2432189 будет аннулирован. В таком случае Аста, иные поставщики и пользователи продукции производства MACOPHARMA S.A. не могут быть привлечены к ответственности, любые производства в отношении данного патента по гражданским и уголовным делам будут прекращены.

Необходимо отметить, что арбитражный и патентный споры между Аста и Гемодженикс до их разрешения не затрагивают прав и законных интересов конечных пользователей продукции MACOPHARMA S.A.

4. НАЛИЧИЕ ПРАВА ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Из представленных нам документов следует, что продукция производства MACOPHARMA S.A. поставляется на территорию РФ с 2006 г. За прошедший период указанная продукция не претерпела каких-либо конструктивных изменений.

Российское законодательство предусматривает для добросовестных пользователей продукции, аналогичной запатентованным решениям, возможность беспрепятственно и без выплаты правообладателю компенсации продолжать использовать такую продукцию в тех же объемах, что и до даты регистрации патента – так называемое право преждепользования (ст. 1361 ГК РФ).

Таким образом, если RU 2432189 будет оставлен в силе, Аста и иные поставщики продукции имеют право беспрепятственно ввозить и использовать на территории Российской Федерации продукцию производства MACOPHARMA S.A. в установленных объемах, без осуществления каких-либо выплат в адрес Гемодженикс. При этом Аста, иные поставщики и конечные пользователи продукции не могут быть привлечены к ответственности, в том числе уголовной, за нарушение прав Гемодженикс на RU 2432189.

В случае возникновения у Вас дополнительных вопросов будем рады на них ответить.

С уважением,

Андрей Зеленин
Управляющий партнер
Lidings