Недобросовестная конкуренция в патентном праве

С развитием рыночных отношений, научной и технической сфер общества все более остро встает вопрос о правовом регулировании интеллектуальной собственности. На сегодняшний день законодательная и правоприменительная практика в Российской Федерации сосредоточена на защите и охране прав на товарные знаки и знаки обслуживания, средства индивидуализации, оставляя область патентного права по большей части в стороне.

Данная тема изучалась следующими авторами: Ворожевич А.С., Гаврилов Д.А. Домовская Е.В., Залесов А.В.,Озолина И.Г. и др.

Актуальность данной темы обусловлена наличием проблем в области антимонопольного законодательства по определению недобросовестной конкуренции в сфере осуществления исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. В каких случаях действия правообладателя являются законной коммерциализацией объекта патентных прав, а в каких направлены на незаконное устранение конкурентов и искусственное поддержание высоких цен на товары?

Конвенция по охране промышленной собственности, принятая в 1883 г. в Париже, впервые задала вектор на общемировую охрану патентных прав. При этом данная Конвенция относит к объектам охраны промышленной собственности, помимо патентов и средств индивидуализации, право на пресечение недобросовестной конкуренции.

Содержание данного права раскрывается в ст. 10.bis и 10.ter Парижской конвенции. Так, статья 10.bis устанавливает обязанность государств - участников Конвенции обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, к которой относится всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

1)все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2)ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3)указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.[[1]](#footnote-1)

Российская Федерация является участником Парижской конвенции, но нашим законодательством защита от недобросовестной конкуренции не отнесена к объектам интеллектуальной собственности. Однако, в силу пункта 7 статьи 1252 ГК РФ в случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.[[2]](#footnote-2)

Законодатель широко трактует понятие недобросовестной конкуренции. В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" ( далее – 135-ФЗ) недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.[[3]](#footnote-3)

На основании статьи 14.5 135-ФЗ не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту.[[4]](#footnote-4)

Представляется, что недобросовестная конкуренция в сфере патентного права тесно связана с таким правовым понятием, как злоупотребление правом или «злоупотребление патентом[[5]](#footnote-5)». В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.[[6]](#footnote-6)

По мнению И.Г. Озолиной для общества злоупотребление субъективным патентным правом гораздо более болезненно, чем злоупотребление правом на товарный знак. Существование товарного знака никак не ограничивает конкурентов в производстве взаимозаменяемых товаров под другими обозначениями, существование же патентной монополии не только лишает потребителей каких-либо благ, но и зачастую задерживает развитие науки и техники.[[7]](#footnote-7)

Данная проблема актуальна для фармацевтического рынка. Злоупотребление патентами в данной сфере могут «тормозить» медицинские исследования, что в свою очередь отдаляет человечество от разработки лекарства от болезней, которые на сегодняшний день либо не излечимы, либо тяжело поддаются лечению. Владельцы патентов в свое оправдание приводят следующие аргументы: дороговизна разработки изобретения, длительный процесс производства лекарства. Очевидным является наличие конфликта интересов патентообладателей и общества.

 Примером может служить патентование генов человека. Биотехнологическая и диагностическая компания Myriad Genetics в 1998-м и 2000-м годах соответственно запатентовала два гены BRCA1 и BRCA2, мутации в которых существенно повышают риск развития рака груди и яичников у женщин, а также их мутантные варианты и методики выявления мутаций. А уже в 2001 году лаборатории, занимающиеся диагностическим тестированием на изменения в генах BRCA, получили письма с требованием прекратить все работы или выплатить Myriad причитающиеся отчисления.[[8]](#footnote-8)

Компании, владеющие такими патентами на медицински значимые фрагменты ДНК, могут устанавливать любые цены на диагностику соответствующих отклонений. В своем обращении, выпущенном после оглашения очередного вердикта суда по делу Myriad Genetics, фирма подчеркивает, что цены на анализы мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 вовсе "не непомерно высокие". В численном выражении это означает три тысячи долларов за анализ (в США). Проведение теста может частично или полностью покрывать медицинская страховка, но далеко не все компании соглашаются включить этот анализ в предлагаемый пакет.

Еще одним злоупотреблением патентными правами, также преимущественно на фармацевтическом рынке, является схема по поддержанию «вечнозеленого патента». Суть этой стратегии в том, что перед тем, как истечет срок действия патента на основное вещество, патентообладатель получает патенты, не обладающие признаком новизны, на какие-либо особенности, с этим веществом связанные: особую кристаллическую форму, способ лечения конкретного заболевания, мало чем отличающегося от того, что лечили этим веществом раньше. Размытость формулировок, содержащихся в заявке на первоначальный патент, необходимость высокого уровня познания в области медицины и фармацевтики при рассмотрении данных заявок, каким не всегда обладаю сотрудники органов, предоставляющих патент, – одни из некоторых факторов, которые позволяют выдавать такие патенты.

В качестве примера можно привести патентный спор российской компании «Биокард» и американской фирмы Genentech (входит в группу фармацевтических компаний Roche Holding) по признанию недействительным патента на применение лекарственных препаратов на основе действующего вещества «ритуксимаб» для лечения ревматоидного артрита.

Как рассказали Forbes в компании «Блокад», которая разрабатывает препарат-аналог, — «Ацеллбия», общий объем российского рынка ритуксимаба для лечения ревматоидного артрита составляет более 1 млрд рублей. Согласно сайту госзакупок, в 2017 году объем тендеров на закупку ритуксимаба превысил 1,2 млрд рублей.[[9]](#footnote-9)

Решению Роспатента от 26.12.2017 был отменен патент 2003 года, предоставляющий монополию на способ лечения ревматойдного артрита, известный с 2001-2002 годов.[[10]](#footnote-10)

Одним из видов злоупотребления патентными правами, который является актом недобросовестной конкуренции, можно назвать «патентные засады». Случай, когда патентообладатель является одним из разработчиков общеобязательных стандартов, и в результате принятия этих стандартов для конкурентов становится невозможным соответствовать им, не нарушая патент.

Так, в декабре 1990 года Юнион Ойл Компани оф Калифорния, подала заявку на выдачу патента, описывающую «чистое топливо» – состав бензина для двигателей автомобилей, направленный на снижение выхлопов. В то время как данная заявка на выдачу патента рассматривалась ведомством «в секрете» (предыдущее патентное законодательство США позволяло не публиковать заявку, если заявитель этого не хотел), Комиссия Калифорнии по воздушным ресурсам (CARB) в ноябре 1991 года издала новые правила, устанавливающие требования к чистоте бензина, которые должны были вступить в силу в 1996 году и быть обязательными для всех производителей бензина в Калифорнии. CARB разработала эти правила с участием ряда производителей в этой отрасли, в том числе и Юнокал. По рассматриваемой заявке Юнокал получил патент № 5,288,393 (патент 393) в феврале 1994 года. Примечательно, что его формула дословно соответствовала стандартам CARB, так что ни один производитель очищенного топлива не мог соответствовать этим стандартам, не нарушая патент Юнокал 393.[[11]](#footnote-11)

Недобросовестной конкуренций могут признаваться действия патентообладателей том случае, если лицензионные платежи коммерчески необоснованны с точки зрения остальных участников рынка, или если патентообладатель отказывается предоставить лицензии отдельным производителям-конкурентам.

Однако необходимо понимать, что патентные права по своей правовой природе связаны с естественной монополией в отношении права на созданный объект интеллектуальной собственности. Необходимо разграничивать правомерное использование исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и злоупотребление правом, приводящее к осуществлению недобросовестной конкуренции. Ни действующий Федеральный закон «О защите конкуренции», ни статья 10 ГК РФ не позволяют правоприменителю провести данное разграничение. Закрепленный в пункте 1 статьи 10 ГК признак недобросовестности осуществления гражданских прав является расплывчатым.

Представляется, что для такого разграничения необходимо законодательно закрепить основные принципы пределов осуществления исключительного права правообладателя. Как уже отмечалось, для установления пределов осуществления исключительных прав принципиально важным является соблюдение баланса частных и общественных интересов.

Как было отмечено Л.Д. Воеводиным, пределы осуществления прав и свобод представляют собой "совокупность сложившихся на основе существующих в обществе социальных ценностей критериев и ориентиров, очерчивающих границы пользования гражданами своими правами и свободами".[[12]](#footnote-12) Их установление призвано оказать упорядочивающее воздействие на мотивацию, способы, средства и характер использования заложенных в содержании субъективного гражданского права возможностей.[[13]](#footnote-13)

Одним из способов определения вышеуказанных пределов видится внесение изменений в часть 4 Гражданского кодекса РФ, путем закрепления следующих принципов, которые, по нашему мнению, являются определяющими при определении пределов осуществления исключительного права правообладателей:

принцип баланса частных и публичных интересов при осуществлении исключительного права на объекты патентного права;

принцип недопустимости получения преимуществ, выходящих за пределы тех выгод, с возникновением которых связывается выдача патента;

принцип недопустимости расширительного толкования патентной формулы в целях ограничения конкуренции;

принцип недопустимости осуществления права на защиту исключительного права с целью ограничения конкуренции;

принцип недопустимости получения прибыли с опорой на предоставленный патент, но не связанной с разумным использованием объекта патентных прав, реализацией прав на них, с причинением вреда инновационному развитию и конкуренции.

Для защиты прав конкурентов «недобросовестного» патентообладателя возможно введения такого способа, как принудительное заключение лицензии на использование объекта патентных прав в случае признания действий патентобладателя недобросовестной конкуренцией.

Предложения по совершенствованию законодательства

Внести в "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ следующие дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1362 добавить абзац следующего содержания:

« При признании действий патентообладателя актом недобросовестной конкуренции правом на обращение в суд с иском о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца имеет лицо (конкурент), которому были или могли быть причинены убытки и ( или) вред деловой репутации, в результате действий недобросовестного патентообладателя »

2. Дополнить статьей 1358.2 «Пределы осуществления исключительного права следующего содержания»:

1. Не допускается недобросовестное осуществление исключительного права, в соответствии со статьей 10 Настоящего кодекса.

2. Не допускается получения преимуществ, выходящих за пределы тех выгод, с возникновением которых связывается выдача патента.

3. Не допускается расширительное толкование патентной формулы в целях ограничения конкуренции.

4. Не допускается осуществление права на защиту исключительного права с целью ограничения конкуренции.

5. Распоряжение исключительным правом, его охрана и защита должны осуществляться с учетом интересов правообладателя и публичных интересов.

Обзор практики ФАС

Одним из распространенных нарушений статьи 14.5 135-ФЗ является введение лицом в гражданский оборот товара с использованием запатентованных технологий другого лица, без заключения лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пример: решение Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 27 октября 2016 года по делу № 02-08/2014-09

Заявитель – ООО «Альпина»

Нарушитель - ООО «Решке Рус»

Объект - патент на полезную модель №127094 «узел соединения рабочих органов землеройной машины», принадлежащий заявителю

При вынесении решения Комиссия исследовала следующие вопросы:

1. Являются ли ООО «Альпина» и ООО «Решке Рус» конкурентами по следующим критериям:

а) определение временного интервала исследования товарного рынка;

б) определение продуктовых границ товарного рынка.

в) определение географических границ товарного рынка;

г) определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, в объеме установления фактических конкурентных отношений между хозяйствующим субъектом, в действиях (бездействии) которого обнаружены признаки недобросовестной конкуренции, и хозяйствующим субъектом которому указанными действиями (бездействием) причинены или могут быть причинены убытки, либо нанесен или может быть нанесен вред его деловой репутации.

2. имеются ли у ООО «Решке Рус» основания для использования Полезной модели ООО «Альпина»

3. содержит ли продукт ООО «Решке Рус» каждый признак полезной модели ООО «Альпина» ( проведена экспертиза)

4. факта введения товара в оборот ООО «Решке Рус» .( анализ интернет сайта нарушителя, предоставление договора поставки товара нарушителем третьим лицам)

5. факт причинения убытков ООО «Альпина» ( несколько компаний прекратили закупку товара у Заявителя, заключив договоры поставки товара с ООО «Решке Рус», общая сумма убытков – 15 млн. рублей)

Установив вышеуказанные факты, руководствуясь нормами Конвенции по охране промышленной собственности (ст. 1, ст. 10 bis), Части 4 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О защите конкуренции», Комиссия пришла к выводу о признании действий ООО «Решке Рус» нарушением статьи 14.5 135-ФЗ, выдала предписание об устранении данного нарушения, путем прекращения производства и продажи товара, в котором используется полезная модель заявителя.

1. "Конвенция по охране промышленной собственности" (Заключена в Париже 20.03.1883) Ст.10.bis/ СПС «КонсультантПлюс» [↑](#footnote-ref-1)
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017)/ СПС «КонсультантПлюс» [↑](#footnote-ref-2)
3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"/ СПС «КонсультантПлюс» [↑](#footnote-ref-3)
4. Там же [↑](#footnote-ref-4)
5. Залесов А.В. Злоупотребление патентом в России и за рубежом.Патенты и лицензия, 2013, №1.с.17-26 [↑](#footnote-ref-5)
6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017)/ СПС «КонсультантПлюс» [↑](#footnote-ref-6)
7. Озолина И.Г. Приобретение и использование патентных прав как акт недобросовестной конкуренции. Биржа интеллектуальной собственности.Москва, 2013, №2,С.12-18 [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://lenta.ru/articles/2012/08/28/patents/> или US Supreme Court remands Myriad patent ruling, World Intellectual Property Review, May/June 2012, p. 7 [↑](#footnote-ref-8)
9. http://zdrav.expert/a/39421 [↑](#footnote-ref-9)
10. Заключение Палаты по патентным спорам от 08.11.2017/ СПС «КонсультантПлюс» [↑](#footnote-ref-10)
11. Озолина И.Г. Приобретение и использование патентных прав как акт недобросовестной конкуренции. Биржа интеллектуальной собственности.Москва, 2013, №2,С.12-18 [↑](#footnote-ref-11)
12. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 241. [↑](#footnote-ref-12)
13. Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007. С. 57, 61, 141. [↑](#footnote-ref-13)