

УДК 343.533.6, 347.77.038

ЗАЩИТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ В СООТВЕТСТВИИ С АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Шакунова Нина Евстафьевна, доцент кафедры гражданского и трудового права, Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС), патентный поверенный Российской Федерации, ninashakunova@bk.ru
Shakunova Nina Evstafievna, Associate Professor of the Chair of Civil and Labor Law, North-West Institute of Management of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Patent Attorney of Russian Federation, ninashakunova@bk.ru

Аннотация: В статье приведен комментарий ст. 14.5 новой главы 2.1 закона «О защите конкуренции», касающийся запрета недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием объектов патентного права (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов) при продаже, обмене или ином введении в оборот какого-либо товара.

Ключевые слова: исключительные права, недобросовестная конкуренция, патенто-обладатель, товар, хозяйствующий субъект, изобретение, полезная модель, промышленный образец

Protection Exclusive Patent Right in accordance with Antimonopoly Legislation

Abstract: The article presents the commentary of the article 14.5 the new chapter 21 the law “On the protection of competition” concerning the prohibition of the unfair competition connected with a unlawful use of the objects patent right (the inventions, the utility models, industrial designs) in goods, that which is traded, exchanged and another is introduced into business circulation.

Keywords: the exclusive rights, unfair competition, the patentee, goods, economic actor, the invention, the utility model, the industrial design

Федеральным законом «О защите конкуренции» (далее Закон) предусмотрена возможность защиты нарушенных исключительных патентных прав, если это нарушение является действиями недобросовестной конкуренции.¹ Несмотря на то, что Закон действует уже почти десять лет и возможность защиты нарушенных исключительных патентных прав в соответствии с ним существует уже достаточно продолжительный период времени, практика его применения в этой части очень незначительна, а обсуждение этой возможности защиты в литературе практически отсутствует.

¹ О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ; в редакции от 05.10.2015 № 275-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 40. Ч.1. Ст. 5629.

В октябре 2015 года законом № 275-ФЗ внесены существенные изменения в Закон, которые вступили в действие с 05.01.2016г.² Указанные изменения в том числе касаются норм, регулирующих запрет на недобросовестную конкуренцию. В частности, Закон дополнен новой главой 2.1 «Недобросовестная конкуренция», в которой детально определены формы недобросовестной конкуренции, при этом статья 14 Закона более не действует.

Указанная глава включает статьи 14.1 – 14.8, в которых установлен запрет на следующие формы недобросовестной

² О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 05.10.2015 № 275-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 40. Ч.1. Ст. 5629

конкуренции:

- дискредитация (ст. 14.1);
- введение в заблуждение (ст. 14.2);
- некорректное сравнение (ст. 14.3);
- незаконное приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации (ст. 14.4);
- незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности (ст. 14.5);
- создание смешения (ст. 14.6);
- незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну (ст. 14.7).

Указанный выше перечень

форм недобросовестной конкуренции носит неисчерпывающий характер, так как в ст. 14.8 Закона указано, что недобросовестная конкуренция может иметь и другие формы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в письме от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета»³ дает разъяснения по применению новых и/или измененных норм Закона. Представляет интерес рассмотрение возможности защиты исключительных патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы по ст. 14.5 Закона, так как для этого случая разъяснения ФАС носят общий характер. Тем более, что возможность такой защиты предусмотрена и п. 7 ст. 1252 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),⁴ где сказано, что в случае, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться в соответствии с антимонопольным законодательством.

В соответствии со ст. 14.5 Закона «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 индивиду-

ализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту».

Под недобросовестной конкуренцией понимается – «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» (п.9 ст. 4 Закона).

Участниками отношений по недобросовестной конкуренции являются хозяйствующие субъекты. Хозяйствующий субъект – «коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации» (п.5 ст. 4 Закона). Хозяйствующим субъектом – нарушителем исключительных патентных прав может быть любое юридическое лицо, осуществляющее приносящую доход деятельность, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (гражданин), осуществляющий на законном основании приносящую доход

профессиональную деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Нарушителем также может быть группа лиц, состоящая из сочетания указанных хозяйствующих субъектов, конкретные варианты которых определены в ст. 9 Закона.

Привлечение указанных субъектов к ответственности возможно при наличии следующих условий:

1) товар введен в гражданский оборот путем продажи, обмена или иного использования;

2) при введении товара в гражданский оборот незаконно использовался объект патентных прав (изобретение, полезная модель, промышленный образец);

3) наличие убытков (возможные убытки) у патентообладателя или иного лица (лицензиата);

4) причинно-следственная связь между убытками патентообладателя и введением товара в гражданский оборот с нарушением исключительных патентных прав;

5) вина.

В ГК РФ под товаром понимаются любые вещи (п.1 ст. 455 ГК РФ) и имущественные права (п.4 ст. 454 ГК РФ).⁵ Закон дает более широкое понятие товара по сравнению с ГК РФ, а именно: «товар - объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот» (п.1 ст.4 Закона), то есть товар – это любой объект гражданских прав, предусмотр-

³ О применении четвертого антимонопольного пакета. Письмо ФАС РФ от 24.12.2015 № ИА/74666/15 // СПС Консультант Плюс. Дата обращения 17.04.2016.

⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: утв. Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-ФЗ; в ред. от 30.12.2015 № 431-ФЗ //СЗ РФ. 2016. № 1. Ч. 1. Ст. 5.

⁵ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: утв. Федеральным законом от 26.01.1996 № 82-ФЗ; в ред. от 29.06.2015 № 210-ФЗ //СЗ РФ. 2015. №27. Ст. 4001.

ренный ст. 128 ГК РФ⁶, предназначенный для продажи, обмена или иного использования, а именно: вещи, наличные и безналичные денежные средства, документарные и бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты работы, оказания услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Не могут быть товаром нематериальные блага, т.к. они неотчуждаемы. Под введением в гражданский оборот здесь понимается продажа и обмен товара, его ввоз и хранение с целью продажи или обмена, применение при выполнении работ и оказании услуг.

Любой товар, если в нем использован объект патентного права, может быть введен в гражданский оборот только с согласия патентообладателя (п.1.ст.1229 ГК РФ) или обладателя исключительной лицензии, если это предусмотрено лицензионным договором (ст. 1254 ГК РФ). Исключительные права на объекты патентного права фиксируются государством в соответствующем государственном реестре и удостоверяются патентом на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст.1353 ГК РФ).

Переход исключительного патентного права от патентообладателя к другому лицу, а также предоставление права на использование объекта патентного права третьему лицу подлежат государственной регистрации и без нее не действительны.

Таким образом, использование изобретения, полезной модели, промышленного об-

разца в товаре, введенном в гражданский оборот, должно быть санкционировано патентообладателем и зарегистрировано государством. При отсутствии такого согласия и убедительных доказательств, свидетельствующих об использовании объекта патентного права в товаре, при выполнении работ, оказании услуг, действия хозяйствующего субъекта должны рассматриваться как нарушение исключительных прав патентообладателя. Однако следует помнить, что исключительные права имеют предусмотренные законом ограничения: право преждепользования (ст. 1361 ГК РФ), право послепользования (п.3 ст. 1400 ГК РФ) и права, вытекающие из применения принципа исчерпания прав, предусмотренного п.6 ст. 1359 ГК РФ [1, с. 59-70; 2, с. 139-144. Кроме того, исключительные патентные права ограничены по времени и их действие требует уплаты ежегодной пошлины за поддержание в силе. При неуплате указанной пошлины исключительные права прекращают свое действие.

Для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией необходимо наличие у его конкурента понесенных или возможных убытков. При их отсутствии действия хозяйствующего субъекта не подпадают под понятие «недобросовестная конкуренция», должны рассматриваться как нарушение исключительных патентных прав, способы защиты которых будут регулироваться ГК РФ.

Понесенные или возможные убытки должны быть следствием действий хозяйствующего субъекта по введению в гражд-

данский оборот товара с незаконным использованием конкретного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Согласно п. 3 ст. 1250 ГК РФ хозяйствующий субъект как лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, признается нарушителем и без наличия вины.

Кто же может защищать исключительные патентные права в соответствие с Законом? Прежде всего, патентообладатель (ст. п. 2 ст. 1250 ГК РФ) и/или лицензиат, получивший исключительную лицензию (ст.1254 ГК РФ), подпадают под понятие «хозяйствующий субъект». Это может быть любое юридическое лицо – коммерческая организация или некоммерческая организация, осуществляющая приносящую доход деятельность, а также любое физическое лицо (гражданин), а не только индивидуальный предприниматель, так как исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец возникает у него на основании регистрации и выдачи соответствующего патента.

Кроме того, исключительное право дает патентообладателю право использовать объект патентного права любым не запрещенным законом способом, а также распоряжаться им путем его отчуждения и выдачи лицензий на использования. Все это направлено на осуществление предпринимательской или иной профессиональной, приносящей доход деятельности. Патентообладатели и лицензиаты вправе защищать свои права только при условии наличия такой деятельности.

Встает вопрос: всегда ли па-

⁶ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: утв. Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ; в ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ //СЗ РФ. 2015. № 48. Ч. 1. Ст. 6724.

тентообладатель может защищать принадлежащее ему исключительное право в соответствии с Законом? Исходя из понятий «конкуренция», «товар», «хозяйствующий субъект» и «недобросовестная конкуренция» патентообладатель вправе защищать свои исключительные права в том случае, если он сам является участником товарного рынка (хозяйствующим субъектом), а именно:

1) он сам либо лицензиат изготавливает и продает (обменивает) товар, изготовленный с использованием объекта патентных прав;

2) он сам или лицензиат продает (обменивает) товар, изготовленный с использованием объекта патентных прав;

3) он сам или лицензиат использует объект патентных прав при выполнении работ;

4) он сам или лицензиат использует объект патентных прав при оказании услуг;

5) патентообладатель – гражданин публично объявил о своем желании заключить договор об отчуждении патента (ст. 1366 ГК РФ);

6) патентообладатель подал заявление о возможности предоставления лицензии любому лицу (открытая лицензия – ст. 1368 ГК РФ);

7) патентообладатель заключил лицензионный(ые) договор(ы), но товар по лицензии еще не поступил на товарный рынок.

На практике в частных фирмах часто в качестве патентообладателя выступает физическое лицо – владелец фирмы либо руководитель его исполнительного органа. В этом случае сама фирма может использовать изобретение, полезную модель или промышленный

образец только при наличии у нее лицензии, зарегистрированной в РОСПАТЕНТЕ, а защищать свои права только при наличии исключительной лицензии. В противном случае она сама является нарушителем исключительного патентного права и соответственно не может выступать в качестве хозяйствующего субъекта – лицензиата.

Поэтому при поступлении заявления в территориальное отделение ФАС о защите нарушенного исключительного патентного права путем признания действий конкурента недобросовестной конкуренцией и пресечения этих действий необходимо прежде всего проверить:

- в отношении заявителя: действуют ли исключительное право и правовой статус заявителя, а именно: является ли он патентообладателем, лицензиатом, а также участником товарного рынка в качестве хозяйствующего субъекта;
- в отношении нарушителя: является ли он хозяйствующим субъектом, наличие у него лицензии или иного законного основания использовать объект патентного права.

В процессе рассмотрения дела необходимо привлекать для решения вопроса используется ли объект патентного права в товаре, введенном в гражданский оборот хозяйствующим субъектом, экспертов-специалистов патентоведов или патентных поверенных, что также предусмотрено новой редакцией Закона.

Литература:

1. Шакунова Н. Е. *Ограничение исключительных патентных прав // Управленческое*

консультирование. – 2010. – № 3. – С. 59-70.

2. Шакунова Н. Е. *Ограничение исключительного патентного права и недобросовестная конкуренция // Научные труды Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС.* – 2015. – Т. 6. – В. 3(20). – С. 139-144.