



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 17575/12

Москва

23 апреля 2013 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Моисеевой Е.М., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление компании «Байер Фарма Акциентгезелльшафт» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2012 по делу № А40-90149/11-51-791, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.09.2012 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – Компании «Байер Фарма Акциентгезелльшафт» (истца) – Полевая Е.Л., Тиллинг Е.М.;

от открытого акционерного общества «Гедеон Рихтер» (ответчика) – Залесов А.В., Липкес А.М.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Компания «Байер Фарма Акциентгезелльшафт» (Bayer Pharma Aktiengesellschaft) (далее – компания «Байер», компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу «Гедеон Рихтер» (далее – общество «Гедеон Рихтер»), закрытому акционерному обществу «Гедеон Рихтер-Рус» (далее – общество «Гедеон Рихтер-Рус»), обществу с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (далее – общество «Аптечная сеть Оз»), закрытому акционерному обществу «Фирма «Центр Внедрения ПРОТЕК» (далее – фирма «ПРОТЕК») о защите исключительных прав на изобретение «Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива», охраняемое патентом Российской Федерации № 2269342, путем запрета обществам «Гедеон Рихтер» и «Гедеон Рихтер-РУС» осуществлять ввоз на территорию Российской Федерации, рекламу, предложение к продаже, продажу и хранение с этой целью, а также иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственного средства «Мидиана», в котором использовано названное изобретение; запретить обществу «Аптечная сеть Оз», фирме «ПРОТЕК» осуществлять предложение к продаже, продажу и хранение с этой целью на территории Российской Федерации лекарственного средства «Мидиана», в котором использовано изобретение истца; признать контрафактными экземпляры лекарственного средства «Мидиана», в котором использовано изобретение истца; обязать общество «Гедеон Рихтер» изъять из оборота

на территории Российской Федерации и уничтожить за счет собственных средств экземпляры лекарственного средства «Мидиана», в котором использовано изобретение истца.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2012 в иске отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 10.09.2012 указанные судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов компания просит их отменить, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм материального права, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению компании «Байер», вывод суда об отсутствии у истца права на судебную защиту в связи с отсутствием на момент рассмотрения спора патента на изобретение с уточненной формулой не обоснован, поскольку в результате принятия Роспатентом решения о признании патента недействительным частично и о выдаче нового патента с уточненной формулой действие исключительного права на изобретение не прерывалось. Кроме того, на дату рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции новый патент на изобретение с уточненной формулой был уже выдан компании.

В отзыве на заявление общество «Гедеон Рихтер» просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения, считая, что только с даты выдачи нового патента с уточненной формулой истец может защищать изобретение от незаконного его использования.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей

участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению.

Как усматривается из материалов дела, компании «Байер» принадлежали права на изобретение «Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива» по патенту № 2269342 с приоритетом от 31.08.2000.

Общество «Гедеон Рихтер» осуществляет ввоз на территорию Российской Федерации и предложение к продаже произведенного им на территории Венгрии лекарственного средства «Мидиана». Общество «Аптечная сеть Оз» и фирма «ПРОТЕК» осуществляют предложение к продаже, продажу и хранение с этой целью на территории Российской Федерации упомянутого лекарственного средства. Факты введения этого лекарственного средства в оборот на территории Российской Федерации и предложения его к продаже в сети Интернет не оспариваются ответчиками и подтверждаются материалами дела.

Компания «Байер», считая, что ее изобретение, защищенное патентом № 2269342, используется в лекарственном средстве «Мидиана» производства общества «Гедеон Рихтер» без соответствующего разрешения, 16.08.2011 обратилась в арбитражный суд за защитой нарушенного исключительного права на изобретение.

Установив, что на дату рассмотрения дела по существу в суде первой инстанции решением Роспатента от 13.12.2011 патент № 2269342 признан частично недействительным, вследствие чего был аннулирован, а также то, что у истца отсутствовал новый патент на спорное изобретение с уточненной формулой, сведения об изобретении не внесены в государственный реестр в установленном порядке, суд пришел к выводу об отсутствии у истца права на судебную защиту, поэтому отказал в удовлетворении исковых требований.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводом суда первой инстанции.

Суды сослались на следующие нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснения.

Согласно статье 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс, Кодекс) исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение.

В силу пункта 1 статьи 1363 Гражданского кодекса защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения и выдачи патента.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Гражданского кодекса патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента на изобретение недействительным частично, выдается новый патент.

В пункте 54 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29) разъяснено, что решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Руководствуясь названными нормами и разъяснениями, суды сделали вывод об отсутствии у истца права на судебную защиту.

Однако согласно изложенным в постановлении № 5/29 разъяснениям наступают иные последствия принятия решения об аннулировании патента. Судам надлежит исходить из того, что не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, действия иных лиц по использованию изобретения, патент на которое признан впоследствии недействительным.

Кроме того, вопрос об использовании изобретения истца в упомянутом лекарственном средстве вообще не был предметом рассмотрения судов.

Вместе с тем при решении вопроса о наличии у истца права на защиту исключительного права на изобретение после принятия Роспатентом решения о признании патента частично недействительным и до выдачи нового патента с уточненной формулой изобретения необходимо учитывать следующее.

Положениями пункта 1 статьи 1363 Гражданского кодекса предусмотрено, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 54 постановления № 5/29, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

При наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о частичном аннулировании патента являются обязанностью Роспатента и согласно Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации

приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327) не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий.

В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а следовательно и исключительное право, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

Из материалов дела усматривается, что на дату (16.08.2011) обращения компании «Байер» в суд за защитой своего исключительного права на изобретение патент № 2269342 был действительным.

В период рассмотрения дела в суде первой инстанции Роспатентом было принято решение от 13.12.2011 о признании указанного патента недействительным только частично и выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения.

Учитывая, что срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента, в законодательстве не определен, новый патент на изобретение «Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива» не был выдан правообладателю до принятия решения судом первой инстанции, но в результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права компании «Байер» на изобретение (патент действует в неотмененной части), о чем свидетельствует новый патент с датой приоритета. Потому суд имел возможность проверить довод истца об использовании

его изобретения в продукте ответчиков, а также доводы ответчиков об отсутствии нарушений.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2012 по делу № А40-90149/11-51-791, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.09.2012 по тому же делу отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий

А.А. Иванов