

Решение Верховного Суда РФ от 8 июля 2009 года N ГКПИ09-704

Верховный Суд Российской Федерации в составе:
судьи Верховного Суда Российской Федерации Н.К. Толчеева
при секретаре К.А. Якиной
с участием прокурора Л.Е. Степановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению ОАО "Отечественные лекарства" и ОАО "Валента Фармацевтика" о признании частично недействующими пунктов 3.1 и 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 года N 56, установил:

ОАО "Отечественные лекарства" и ОАО "Валента Фармацевтика" обратились в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о признании недействующими Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее - Правила), утвержденных приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года N 56 (в ред. от 11.12.2003), в части пунктов 3.1 и 4.3 в той мере, в какой они не предусматривают уведомление владельца исключительной лицензии о дате заседания Палаты по патентным спорам, направление ему возражений и его участие в рассмотрении дела на заседании указанной Палаты. Считают, что названные пункты в оспариваемой части противоречат статьям 24, 29, 44 и 45 Конституции РФ, статьям 11, 1248, 1250, 1254, 1226, 1254, 1398 Гражданского кодекса РФ, поскольку лишают владельцев исключительной лицензии возможности защищать свои права, тогда как признание патента недействительным влечет за собой прекращение их права использовать изобретение по патенту. В судебном заседании представитель заявителей дополнительно указал на противоречие оспариваемых положений статьям 1486, 1513, 1514 Гражданского кодекса РФ, как препятствующих защите своих прав владельцами лицензии на использование товарного знака.

Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации в письменных возражениях указали на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 11, пунктом 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ в административном порядке осуществляется защита только интеллектуальных прав (в том числе исключительных прав), связанных с предоставлением правовой охраны изобретениям и с ее прекращением, заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Выслушав объяснения представителя заявителей Залесова А.В., возражения представителей Министерства образования и науки Российской Федерации Разумовой Г.В., Медведева Н.Ю., Курдиной Н.В. и Министерства юстиции Российской Федерации Михалевиича В.И., исследовав представленные доказательства, заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Степановой Л.Е., полагавшей в удовлетворении заявления отказать, Верховный Суд Российской Федерации не находит оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

Из приведенной нормы в единстве с положениями пункта 2 статьи 1406 Гражданского кодекса РФ следует, что в административном порядке осуществляется защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с предоставлением и прекращением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации.

Порядок административного производства по рассмотрению и разрешению таких споров в Палате по патентным спорам в настоящее время регулируется Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, изданными компетентным органом исполнительной власти и опубликованными в установленном порядке. Правила в пункте 3.1 предусматривают направление экземпляра возражения (заявления) вместе с уведомлением о его принятии к производству обладателю исключительного права на изобретение, полезную модель, товарный знак или обладателю свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (правообладателю) с предложением до даты проведения заседания представить отзыв в Палату по патентным спорам и лицу, подавшему возражение или заявление, а в пункте 4.3 - участие перечисленных лиц (их представителей) в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по

патентным спорам.

Палата по патентным спорам рассматривает только споры, возникающие из отношений, участниками которых выступают гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель) и имеющие право использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (статья 1229 Гражданского кодекса РФ).

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другому лицу (лицензиату) право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Заключение такого договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (статьи 1233, 1235, 1367, 1489 Гражданского кодекса РФ).

Предметом споров, рассматриваемых в административном порядке, является, как сказано выше, предоставление или прекращение правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации, а не вопрос о правах и обязанностях лиц, имеющих право использования изобретения или средства индивидуализации по лицензионному договору, заключенному с правообладателем. Следовательно, при административном разбирательстве таких споров не затрагиваются права владельцев лицензии, в том числе исключительной. Лицензиат не обладает исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, споры о предоставлении правовой охраны которым или о ее прекращении рассматриваются Палатой по патентным спорам.

Прекращение действия лицензионного договора, заключенного на основе патента, признанного недействительным, не означает, что тем самым Палата по патентным спорам разрешает вопрос о правах и обязанностях лицензиата, вытекающих из такого договора. Лицензиат не лишен возможности потребовать включения в лицензионный договор условий, касающихся оспаривания патента либо последствий признания его недействительным, в том числе оговорить свое право на участие в административном производстве в качестве представителя правообладателя на основании доверенности.

Утверждение заявителей о том, что право лицензиата на участие в рассмотрении на заседании Палаты по патентным спорам дел о признании недействительным патента, на основе которого заключен лицензионный договор, вытекает из норм Гражданского кодекса РФ, определяющих особенности защиты прав лицензиата, лишено правовых оснований.

Статьей 1254 Гражданского кодекса РФ установлено, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 данного Кодекса.

Из приведенного законоположения видно, что лицензиат может защищать только свои права (а не интеллектуальные права правообладателя, удостоверенные патентом или свидетельством на товарный знак) и только при нарушении третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В административном порядке рассматриваются дела, связанные с правомерностью предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности, что затрагивает права правообладателей. Споры, в частности указанные в статье 1252 Гражданского кодекса РФ, связанные с нарушением третьими лицами исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в таком порядке не рассматриваются, вопросы правомерности предоставления правовой охраны по этим спорам не разрешаются.

Статья 1250 Гражданского кодекса РФ, отсылка к которой содержится в статье 1254, указывает на возможность защиты интеллектуальных прав способами, предусмотренными данным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (пункт 1); устанавливает возможность применения этих способов по требованию иных лиц в случаях, установленных законом (пункт 2). С учетом существа прав лицензиата, которые могут быть нарушены в случае нарушения третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, защита прав владельца исключительной лицензии не может осуществляться посредством защиты им не принадлежащих ему интеллектуальных прав. Законом не установлены случаи, когда исключительный лицензиат имеет право защищать при административном разбирательстве не принадлежащий ему патент, на основе которого заключен лицензионный договор.

Не свидетельствуют о наличии такого права у лицензиата и названные представителем заявителя правовые нормы, регулирующие порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака и прекращения такой правовой охраны. Напротив, статья 1486 Гражданского кодекса РФ, определяющая последствия неиспользования товарного знака в

виде досрочного прекращения его правовой охраны, бремя доказывания использования товарного знака возлагает на правообладателя (пункт 3), а не на лицо, обладающее правом использования товарного знака на основании лицензионного договора. Такое регулирование свидетельствует о том, что при рассмотрении дел о предоставлении или прекращении правовой охраны товарного знака разрешается вопрос о правах и обязанностях правообладателя, а не лица, использующего средство индивидуализации по лицензионному договору.

Поскольку права владельцев лицензии, в том числе исключительной, при рассмотрении и разрешении дел федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не затрагиваются, то оспариваемые пункты Правил, не предусматривающие их участие в административном разбирательстве дел, связанных с предоставлением или прекращением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности или средствам индивидуализации, соответствуют требованиям федерального закона и иным нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Руководствуясь статьями 194-199, 253 Гражданского процессуального кодекса РФ, Верховный Суд Российской Федерации решил:

в удовлетворении заявления ОАО "Отечественные лекарства" и ОАО "Валента Фармацевтика" о признании частично недействующими пунктов 3.1 и 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 года N 56, отказать.

Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение 10 дней со дня его принятия в окончательной форме.