

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 300-ЭС23-29423

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № СИП-552/2022

17 июня 2024 г.

Резолютивная часть определения объявлена 04.06.2024.

Полный текст определения изготовлен 17.06.2024.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Попова В.В., судей Борисовой Е.Е., Хатыповой Р.А.,

при участии в судебном заседании:

представителей Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) Барбашина В.А., Старцевой Д.Б., Чеканова А.А. (доверенности от 15.01.2024),

представителей иностранного лица АстраЗенека АБ (далее – компания АстраЗенека АБ) Гизатуллина Ш.Ф., Довгальюка А.И., Угрюмова В.М. (доверенность от 19.11.2021), в режиме веб-конференции Христофорова А.А. (доверенность от 19.11.2021),

представителей иностранного лица КРКА, д.д., Ново Место (далее – компания КРКА) Залесова А.В., Кушнарченко Д.Н., Махлиной М.Г., Озолиной И.Г. (доверенность от 23.05.2022),

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационные жалобы Роспатента и компании АстраЗенека АБ на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2023 по делу № СИП-552/2022.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

компания КРКА обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 17.05.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2746132 на группу изобретений «С-арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и способ их применения».

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания АстраЗенека АБ.

Суд по интеллектуальным правам решением от 17.07.2023 отказал в удовлетворении заявленных требований.

Президиум Суда по интеллектуальным правам постановлением от 23.10.2023 отменил решение суда от 17.07.2023, удовлетворил заявление, признав недействительным решение Роспатента от 17.05.2022 как не соответствующее положениям пункта 2 статьи 1350, пункта 1 статьи 1363, пункта 3 статьи 1375, пункта 4 статьи 1381 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) и подпункта 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение.

В жалобах, поданных в Верховный Суд Российской Федерации, Роспатент и компания АстраЗенека АБ, ссылаясь на существенное нарушение судом кассационной инстанции норм материального и процессуального права, просят отменить обжалуемое постановление и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 03.05.2024 кассационные жалобы Роспатента и компании АстраЗенека АБ вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В отзыве на кассационные жалобы компания КРКА просит оставить обжалуемое постановление без изменения, считая его законным и обоснованным.

В судебном заседании представители Роспатента и компании АстраЗенека АБ поддержали доводы жалоб, а представители компании КРКА возражали против их удовлетворения.

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобах и в отзыве компании КРКА, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о наличии предусмотренных частью 1 статьи 291¹¹ АПК РФ оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации № 2746132 на группу изобретений «С-арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и способ их применения» (далее - патент № 2746132, оспариваемый патент) был выдан на

имя компании АстраЗенека АБ по заявке № 2020135467, выделенной из первоначальной заявки № 2017131447 с приоритетом от 20.05.2002, установленным по дате подачи приоритетной заявки US 10/151,436.

Компания КРКА обратилась 22.09.2021 в Роспатент с возражением против выдачи данного патента, мотивированным несоответствием изобретений по всем пунктам формулы условию патентоспособности «новизна» (нарушение требований пункта 2 статьи 1350 Гражданского кодекса), выдачей данного патента на идентичное изобретение, на которое ранее уже был выдан патент Российской Федерации № 2337916 (нарушение требований статьи 1383 Гражданского кодекса). По мнению подателя возражения, первоначальной заявкой на выдачу патента, раскрывающей изобретение по заявке № 2020135467, является заявка № 2004137489 (приоритет от 20.05.2002), по которой 10.11.2008 был выдан патент № 2337916, что исключает возможность установления по данной выделенной заявке приоритета первоначальной заявки.

Решением от 17.05.2022 Роспатент отказал в удовлетворении возражения.

При этом Роспатент исходил из того, что заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, является последним звеном цепочки выделенных заявок (№ 2004137489 - № 2008122558 - № 2013115635 - № 2017131447 - № 2020135467), при подаче каждой из которых было соблюдено условие получения приоритета по выделенной заявке: на дату подачи каждой из выделенных заявок соответствующая первоначальная заявка (заявка, из которой выделяется заявка) не была отозвана, не была признана отозванной и по ней не было принято ни решение о выдаче патента, ни решение об отказе в выдаче патента.

Административный орган констатировал отсутствие препятствий для установления приоритета от 20.05.2002 по оспариваемому патенту и сделал выводы о том, что заявка № 2004137489 не может быть привлечена для оценки соответствия группы изобретений по патенту № 2746132 условию патентоспособности «новизна», поскольку стала общедоступной 27.06.2005, то есть после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

Довод возражения о наличии двух патентов на идентичные изобретения Роспатент признал ошибочным, поскольку действие патента № 2337916, выданного по заявке № 2004137489, было прекращено 16.03.2021, оспариваемый патент опубликован 07.04.2021.

Несогласие с решением Роспатента от 17.05.2022 явилось основанием для обращения компании КРКА с настоящим заявлением в суд.

Суд первой инстанции пришел к выводу о законности решения административного органа и отказал в удовлетворении заявления.

Суд кассационной инстанции, отменяя решение суда и удовлетворяя заявление, исходил из того, что для выделенной заявки № 2020135467, по которой был выдан оспариваемый патент, первоначальной заявкой является заявка № 2004137489, а не заявка № 2017131447. Поскольку на дату подачи выделенной заявки № 2020135467 по заявке № 2004137489 уже был выдан патент, данный факт исключает для выделенной заявки № 2020135467 возможность установления даты приоритета по заявке № 2004137489. Датой

приоритета изобретения по оспариваемому патенту является 28.10.2020 – дата поступления документов заявки № 2020135467 в Роспатент.

Президиум Суда по интеллектуальным правам заключил, что неправильное установление Роспатентом даты приоритета по спорной заявке привело к неосуществлению проверки изобретения условию патентоспособности «новизна», поскольку заявка № 2004137489 и выданный на ее основании патент в нарушение положений пункта 2 статьи 1350 Гражданского кодекса не были включены в уровень техники. В этой связи суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании КРКА, указав также на необходимость проверки по существу ее доводов об идентичности двух патентов.

Между тем суд кассационной инстанции не учел следующее.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники (пункты 1, 2 статьи 1350 Гражданского кодекса, пункт 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, далее - Патентный закон).

Пунктом 1 статьи 1363 Гражданского кодекса установлено, что исключительное право на изобретение и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных данным Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в Роспатент или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки: двадцать лет - для изобретений.

Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов (пункт 3 статьи 1375 Гражданского кодекса).

Подпунктом 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции регламентирована возможность разделения заявки на патент (подачи выделенной заявки) по инициативе самого заявителя, сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимуществ права приоритета. При этом каждой стране Союза предоставлено право определить условия, при которых разрешается такое разделение.

Как предусмотрено пунктом 4 статьи 1381 Гражданского кодекса (пункт 5 статьи 19 Патентного закона), приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в Роспатент первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета.

Условием реализации указанного права является то, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение не отозвана и не признана отозванной; выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная данным Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

Таким образом, выделенная заявка на изобретение подается тем же заявителем, что и первоначальная заявка; в первоначальной заявке должно быть раскрыто то техническое решение, что и в выделенной заявке.

Положения пункта 4 статьи 1381 Гражданского кодекса не содержат каких-либо иных условий для сохранения приоритета по самой первой (материнской) заявке, раскрывающей изобретение, для выделенной заявки, поданной на основании более раннее выделенной заявки.

Данная норма обусловлена, в том числе, отсутствием препятствий в принятии к рассмотрению заявок, выделенных из ранее выделенных заявок с сохранением приоритета по первоначальной заявке, а также конвенционного приоритета. При этом общий срок действия патента по любой выделенной заявке исчисляется от даты подачи первоначальной заявки, раскрывающей изобретение.

Поскольку выделенные заявки связаны между собой единой (материнской) заявкой, они всегда будут иметь одинаковую дату приоритета, и выделенная заявка, поданная на основании более ранней выделенной заявки, будет сохранять приоритет по самой первой заявке.

При ином толковании подача последующих выделенных заявок станет практически невозможна, поскольку они не будут соответствовать условию патентоспособности «новизна» по отношению к самой первой заявке, так как первая заявка будет препятствовать выдаче патента по следующим выделенным заявкам.

Как следует из материалов дела, заявка № 2004137489 с датой подачи от 15.05.2003 (дата отсчета срока действия патента, действие патента досрочно прекращено), с датой публикации заявки 27.06.2005, является переведенной на национальную фазу в Российской Федерации международной заявкой PCT/US03/15591 (номер публикации WO03/099836, дата публикации 04.12.2003), с приоритетом от 20.05.2002, установленным по первой заявке US 10/151,436.

Доказательства того, что техническое решение, которое является объектом правовой охраны оспариваемого патента, не раскрыто в названной приоритетной заявке, отсутствуют.

Оспариваемый патент на группу изобретений (RU № 2746132) был выдан по заявке № 2020135467 (дата фактического поступления материалов заявки в Роспатент - 28.10.2020), являющейся последним звеном цепочки выделенных заявок (№ 2004137489 - № 2008122558 - № 2013115635 - № 2017131447 - № 2020135467).

На дату поступления заявки № 2020135467 в административный орган заявка № 2017131447 не была отозвана, не была признана отозванной и по ней не было принято решение о выдаче патента.

При этом по всем выделенным заявкам Роспатент сохранял дату подачи заявки № 2004137489 - 15.05.2003, которая является датой начала отсчета срока действия патента в случае принятия по заявке решения о выдаче патента, а не устанавливал новую дату подачи с даты фактического поступления материалов

заявки в Роспатент. Датой приоритета по всем указанным заявкам является 20.05.2002.

Суд первой инстанции поддержал выводы Роспатента, который с учетом положений пункта 4 статьи 1381 Гражданского кодекса посчитал, что заявка, послужившая основанием для выделения, является первоначальной, и, следовательно, при наличии у этой заявки права на более ранний приоритет, выделенная из нее заявка также имеет право на установление такого приоритета. Суд указал, что патентообладатель выполнил все условия для установления приоритета от 20.05.2002 по оспариваемому патенту.

Таким образом, выводы Роспатента и суда первой инстанции о возможности подачи выделенной заявки из заявки, которая в свою очередь, является выделенной, с сохранением приоритета по самой ранней заявке в ситуации раскрытия в ней изобретения, не противоречат действующему законодательству, регулирующему спорные правоотношения, а также установившейся правоприменительной практике.

Исходя из изложенного следует признать неверным вывод суда кассационной инстанции о том, что заявка № 2004137489 и выданный на ее основании патент должны были быть учтены при оценке соответствия группы изобретений по патенту № 2746132 условию патентоспособности «новизна».

Суд первой инстанции признал также необоснованным довод компании КРКА о выдаче оспариваемого патента на идентичное изобретение, на которое ранее уже был выдан патент № 2337916, указав на то, что обладателем этого патента во избежание двойного патентования было подано по предложению Роспатента ходатайство о досрочном прекращении его действия, в связи с чем 16.03.2021 действие патента было прекращено. Административным органом соблюдено требование о недопустимости выдачи двух и более патентов на идентичные изобретения.

Ключевым условием для возможности подачи возражения по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса, является наличие на момент его рассмотрения нескольких патентов на идентичные изобретения, которые были выданы с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 Гражданского кодекса.

Поскольку патент № 2337916 на дату подачи возражения против выдачи оспариваемого патента (22.09.2021) досрочно прекратил свое действие, отсутствовало одновременное существование двух патентов на идентичные изобретения, довод компании КРКА о выдаче оспариваемого патента на идентичное изобретение безоснователен.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявления компании КРКА.

Основаниями для отмены судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 1 статьи 291¹¹ АПК РФ).

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что при разрешении спора судом первой инстанции правильно применены нормы материального и процессуального права, исследованы все обстоятельства, входившие в предмет доказывания, и оценены представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам главы 7 АПК РФ, в связи с чем у суда кассационной инстанции не имелось оснований для отмены решения суда.

Следовательно, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2023 подлежит отмене на основании части 1 статьи 29111 АПК РФ, как принятое с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, а решение суда первой инстанции от 17.07.2023 - оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 176, 291¹¹ - 291¹⁵ АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2023 по делу № СИП-552/2022 отменить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023 оставить в силе.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

Попов В.В.

Судья

Борисова Е.Е.

Судья

Хатыпова Р.А.