

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 300-ЭС23-27880

г. Москва

Дело № СИП-570/2022

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 представителей иностранного лица КРКА (далее - компания КРКА) адвоката Залесова А.В., адвоката Озолиной И.Г., Махлиной М.Г., Кушнаренко Д.Н. (по доверенности от 23.05.2022), Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) Чеканова А.А. (доверенность от 15.01.2024), Барбашина В.А. (доверенность от 15.01.2024), Старцевой Д.Б. (доверенность от 15.01.2024), иностранного лица АстраЗенека АБ (далее - компания АстраЗенека АБ) Довгалюка А.И., Гизатуллина Ш.Ф., Угрюмова В.М. (по доверенности от 19.11.2021), Христофорова А.А. (по доверенности от 19.11.2021),

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационные жалобы компании АстраЗенека АБ и Роспатента на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2023 по делу № СИП-570/2022.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, 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 30.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2643764 на изобретение «Способы получения и использования ингибитора SGLT2».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания АстраЗенека АБ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2023 заявление компании КРКА оставлено без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2023 решение суда от 23.05.2023 отменено, заявление удовлетворено, признано недействительным решение Роспатента от 30.04.2022 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 - ГК РФ) и подпункта 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция). Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 22.09.2021.

Не согласившись с принятым по делу постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2023, компания АстраЗенека АБ и Роспатент обратились с кассационными жалобами в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на нарушения судом норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход дела.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 26.04.2024 кассационные жалобы вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В судебном заседании представители компании АстраЗенека АБ и Роспатента поддержали доводы жалоб.

Представители компании КРКА с доводами жалоб не согласились по изложенным ими мотивам, считают обжалуемый заявителями судебный акт

законным и обоснованным, представили письменный отзыв на кассационные жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 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, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия пришла к выводу о наличии предусмотренных частью 1 статьи 291.11 АПК РФ оснований для удовлетворения кассационных жалоб заявителей.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, спор возник в результате различного толкования положения пункта 4 статьи 1381 ГК РФ относительно установления даты приоритета изобретения по заявке, выделенной из ранее выделенной заявки.

Судами установлено, что патент Российской Федерации № 2643764 на группу изобретений «Способы получения и использования ингибитора SGLT2» выдан на имя компании АстраЗенека АБ по заявке № 2013115635, выделенной из заявки № 2008122558 с приоритетом от 20.05.2002, установленным по дате подачи первой (приоритетной) заявки.

Компания КРКА обратилась в Роспатент с возражением против выдачи указанного патента, мотивированным несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности «новизна», «промышленная применимость».

По результатам рассмотрения возражения Роспатент решением от 30.04.2022 отказал в его удовлетворении, патент оставил в силе.

При оценке доводов возражения о несоответствии группы изобретений по патенту условию патентоспособности «новизна» Роспатент исходил из того, что заявка, по которой выдан оспариваемый патент, является одним из звеньев цепочки последовательно выделенных заявок № 2004137489, 2008122558, 2013115635 (далее - заявки № 1, 2, 3), при подаче каждой из которых было соблюдено условие получения приоритета по выделенной заявке, и на дату поступления каждой из выделенных заявок соответствующая первоначальная 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.

В этой связи Роспатент признал правомерным установление приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту не по дате поступления документов выделенной заявки № 3 (08.04.2013), а по дате приоритета первоначальной заявки № 2 (20.05.2002), из которой она была выделена, указав, что заявка № 1 (27.06.2005) не может быть привлечена для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку она стала общедоступной после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

Данные обстоятельства, с учетом положений пункта 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I, который Роспатент признал применимым к спорным отношениям с учетом определенной даты приоритета, послужили основанием для его вывода о том, что в возражении компанией КРКА не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности «новизна».

Не согласившись с решением Роспатента, компания КРКА обратилась с настоящим заявлением в Суд по интеллектуальным правам.

В суде первой инстанции Компания КРКА не оспаривала выводы Роспатента в части соответствия группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость», а также выводы о полноте раскрытия изобретения в материалах заявки, в связи с чем соответствующие выводы не были предметом судебной оценки.

Установив, что оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах его полномочий, заявителем соблюден установленный законом срок для оспаривания указанного решения, однако, придя к выводу об отсутствии совокупности условий, предусмотренной частью 1 статьи 198 АПК РФ, являющейся основанием для признания незаконным решения Роспатента в оспариваемой заявителем части, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления компании КРКА.

При этом суд согласился с выводом Роспатента о том, что приоритет группы изобретений по спорному патенту правомерно установлен по дате приоритета, установленного для заявки № 2, признанной по отношению к спорной заявке первоначальной и из которой выделена спорная заявка (20.05.2002), отклонив доводы заявителя, которые не были приведены в возражении от 22.09.2021, по результатам рассмотрения которого было принято оспариваемое решение.

Поддерживая позицию Роспатента о том, что одна и та же заявка может быть одновременно и выделенной, и первоначальной, принимая во внимание наличие цепочки выделенных заявок, суд первой инстанции также исходил из

того, что на дату подачи каждой из выделенных заявок соответствующая первоначальная заявка не была отозвана, не была признана отозванной и по ней не было принято решение о выдаче патента; патентообладатель выполнил все условия для установления приоритета группы изобретений по всем указанным заявкам по дате подачи приоритетной заявки от 20.05.2002.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, применив положения подпункта 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции, пункта 2 статьи 1350, пункта 1 статьи 1363, пункта 3 статьи 1375, пункта 4 статьи 1381 ГК РФ, пришел к противоположному выводу, а именно о несоблюдении Роспатентом условия определения приоритета изобретения по выделенной заявке, указав, что правомерное установление приоритета по выделенным заявкам (по дате приоритета первоначальной заявки) может быть осуществлено только до выдачи патента по первоначальной заявке, в которой первоначально раскрыто изобретение.

Суд также отметил, что без специального указания в законе о необходимости учета именно предшествующей заявки, учету подлежит первоначальная заявка, на что указано в подпункте 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции.

Принимая во внимание, что на дату поступления выделенной заявки № 3 по заявке № 1 уже был выдан патент, президиум Суда по интеллектуальным правам заключил, что данный факт исключает для выделенной заявки № 3 установления даты приоритета по заявке № 1, вследствие чего датой приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту является дата поступления документов заявки № 3 (08.04.2013).

Поскольку, по мнению суда, Роспатентом была неверно установлена дата приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, что привело к неосуществлению ее проверки условию патентоспособности «новизна», президиум Суда по интеллектуальным правам возложил на Роспатент обязанность повторно рассмотреть возражение компании КРКА, поступившее 22.09.2021.

Между тем президиумом Суда по интеллектуальным правам не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1381 ГК РФ приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение не отозвана и не признана

отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная ГК РФ 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.

Положения пункта 4 статьи 1381 ГК РФ не содержат каких-либо иных условий для сохранения приоритета по самой первой (материнской) заявке, раскрывающей изобретение, для выделенной заявки, поданной на основании более ранней 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, в том числе конвенционного приоритета, при этом общий срок действия патента по любой выделенной заявке исчисляется от даты подачи первоначальной (материнской) заявки.

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

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

Единственным условием является сохранение единого приоритета в отношении всех выделенных заявок, а также соблюдение сроков выделения каждой очередной выделенной заявки по отношению к предыдущей выделенной заявке, а не к самой первой заявке, по которой уже может быть выдан патент на какие-то изобретения, заявленные в первоначальной группе.

С учетом вышеизложенного, Судебная коллегия считает, что выводы суда первой инстанции и Роспатента о сохранении единого приоритета в отношении всех выделенных заявок являются обоснованными, не противоречащими закону и сложившейся судебной практике.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия считает, что у президиума Суда по интеллектуальным правам не было оснований для отмены законного и обоснованного судебного акта суда первой инстанции.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2023 по делу № СИП-570/2022 отменить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2023 оставить в силе.

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

Председательствующий судья

В.В. Попов

Судьи

Е.Е. Борисова

Р.А. Хатыпова