

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2021 года

Поощрение международного диалога между работниками судебной системы

10–12 ноября 2021 г.

Отчет



WIPO

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

О судебном институте ВОИС

Судебный институт Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) был учрежден ВОИС в 2019 г., с тем чтобы в сотрудничестве с соответствующими секторами ВОИС содействовать эффективному судебному урегулированию вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью (ИС) в соответствии с национальными правовыми традициями и социально-экономическими обстоятельствами государств-членов.

Информация о деятельности ВОИС, связанной с судебными органами, размещена на веб-сайте ВОИС по адресу: www.wipo.int/about-ip/ru/judiciaries.

Слова благодарности

Работа Судебного института ВОИС ведется под руководством Консультативного совета судей ВОИС в следующем составе:

Аннабель БЕННЕТТ, бывший судья, Федеральный суд Австралии, Сидней, Австралия (председатель); Колин БИРСС, лорд-судья, Апелляционный суд Англии и Уэльса, Лондон, Соединенное Королевство; Суад ЭЛЬ ФАРХАУИ, Судья и советник, Кассационный суд, директор по вопросам образования, Высший институт мировых судей, Рабат, Марокко; Клаус ГРАБИНСКИ, судья, Федеральный суд, Карлсруэ, Германия; Цзянь ЛИ, заместитель председательствующего судьи, Отдел ПИС, Верховный народный суд Китая, Пекин; Тати МАКГОКА, Судья, Верховный апелляционный суд, Блумфонтейн, Южная Африка; Макс Ламбер НДЕМА ЭЛОНГЕ, мировой судья, заместитель директора по направлению административных, финансовых и банковских судебных разбирательств, Министерство юстиции, Яунде, Камерун; Людмила НОВОСЕЛОВА, председатель, Суд по интеллектуальным правам, Москва, Российская Федерация; Кэтлин М. О'МЭЛЛИ, судья, Апелляционный суд США по федеральному округу, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки; Рюйти СИТАРА, бывший главный судья, Высший суд интеллектуальной собственности, Токио, Япония; Маитри МУТАПАКУЛ, председатель, Апелляционный суд по специализированным делам, Бангкок, Таиланд; и Рикардо Гильермо ВИНАТЕА МЕДИНА, судья, Седьмая палата суда, специализирующаяся на административных разбирательствах, Верховный суд Лимы, Перу.

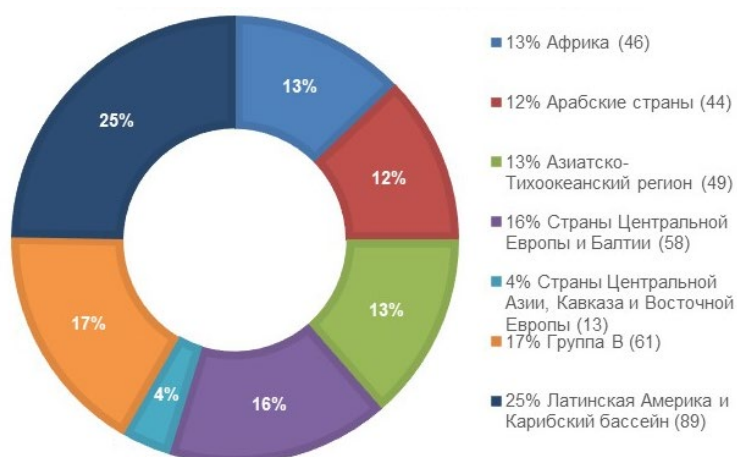
Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2021 года

Поощрение международного диалога между работниками судебной системы

Ежегодный форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей призван предоставить участникам со всего мира площадку для обмена экспертными знаниями по наиболее актуальным вопросам интеллектуальной собственности (ИС), возникающим на фоне ускорения инновационной деятельности и активизации трансграничного использования ИС. Участники знакомятся с судебными подходами других стран и собирают материалы для укрепления аналитической составляющей судебной работы в своих странах. Проведение Форума — это часть работы ВОИС по расширению возможностей судебных органов в области выполнения ими своей ключевой роли по обеспечению сбалансированности и действенности экосистем ИС, инноваций и творчества в государствах-членах.

Форум 2021 г. прошел в виртуальном формате 10–12 ноября 2021 г. В этом году трехдневная программа мероприятий объединила 360 судей из 88 стран и шести региональных судов. Модераторами, экспертами и ведущими дискуссий выступили 27 участников из 17 стран и двух региональных юрисдикций. Все судьи выступали в личном качестве, выражали собственные мнения и взгляды, которые не всегда совпадали с мнениями и взглядами Секретариата или государств — членов ВОИС.

Географическое распределение участников



Одной из специальных тем Форума в этом году стало судебное делопроизводство по патентным спорам; также рассматривались такие вопросы, как характерные проблемы судебного делопроизводства по патентным спорам, недействительность патентов, производство по нарушению патентных прав, специфические вопросы, связанные со спорами в отношении патентов на биологические препараты и лекарственные вещества. Обсуждались также вопросы делопроизводства, актуальные для споров по ИС в целом, например роль экспертов и проблемы возмещения убытков. В ходе обсуждения ценность диалога между работниками судебной системы подчеркивалась как различиями, так и сходствами в подходах судов к вынесению решений по патентным делам. Динамичному обмену мнениями о позициях и подходах судов из разных стран мира сильно способствовала функция виртуального чата, в котором активно высказывались участники из судейской аудитории.

Участники Форума высоко оценили трансграничное сотрудничество между судьями, а также возможность изучить имеющиеся точки соприкосновения и расхождения. Благодаря сильному составу выступающих судей Форум получил высокую оценку в качестве механизма обмена информацией между работниками судебной системы, носящего стимулирующий и образовательный характер.

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2021 года

Форум проводился на шести языках (английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском) с синхронным переводом. С программой и списком участников Форума можно ознакомиться на его веб-странице:
<https://www.wipo.int/meetings/ru/2021/judgesforum2021.html>.

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2022 года состоится в штаб-квартире ВОИС в Женеве 16 и 17 ноября 2022 года.

Краткий отчет

Ниже приводится краткий отчет о состоявшихся во время Форума дискуссиях. Он не отражает мнений каких-либо отдельных участников и ВОИС. Поскольку обсуждение ограничивалось определенными аспектами небольшого числа иллюстративных примеров, данный отчет не отражает состояния права в какой-либо юрисдикции.

Все участники действовали в личном качестве.

Открытие

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2021 года открыли Генеральный директор ВОИС г-н Дарен Танг и Председатель Консультативного совета судей ВОИС судья Аннабель Беннетт.

Генеральный директор позитивно оценил участие большого числа судей из различных стран мира в трудные времена пандемии. Он отметил, что ИС, инновации и творчество становятся все более важными движущими силами роста и развития во всем мире, поэтому нельзя считать вопросы ИС актуальными только для небольшой группы профильных специалистов. Он отметил также, что инновации глобализируются и это видно по тому, как меняется происхождение заявок на регистрацию ИС во всем мире. Поэтому в новом стратегическом плане ВОИС, который был недавно одобрен государствами-членами, предполагается способствовать созданию мира, во всех уголках которого ИС обеспечивает поддержку инновационной и творческой деятельности на благо каждого.

Генеральный директор считает, что для этого ВОИС и глобальному сообществу ИС следует активизировать работу по нескольким направлениям. Во-первых, ВОИС следует в дополнение к своим традиционным мероприятиям оказывать государствам-членам, особенно развивающимся и наименее развитым странам, помощь в применении ИС в качестве мощного катализатора занятости, инвестиций, расширения бизнеса, экономического развития и социальной динамики. Во-вторых, ВОИС должна выстроить более инклюзивную экосистему ИС и найти способы реализовать ощутимые выгоды в каждом регионе мира в интересах людей и сообществ на местах.

Генеральный директор отметил, что во всех этих начинаниях государствам-членам необходимо укреплять их национальные системы ИС, для чего требуется создание и выстраивание действенной и эффективной системы судебных учреждений. С учетом растущей экономической актуальности инновационных и творческих отраслей для стран по всему миру все большее значение приобретает функция судей по ИС, которые выступают в качестве арбитров по техническим вопросам, имеющим значительные правовые, социальные и экономические последствия. Пример серии недавних резонансных дел, возбужденных владельцем машины DABUS в связи с возможностью получения системами искусственного интеллекта (ИИ) патентов на сделанные изобретения, показал, насколько значима стоящая перед судами задача по применению существующих законов к новому технологическому ландшафту в рамках каждого из индивидуальных подходов — и к каким разным заключениям они могут подчас приводить.

Генеральный директор вновь обозначил задачу Форума — создать возможность для обмена опытом и обретенными знаниями между разными юрисдикциями, чтобы судьи

могли передавать и получать информацию о том, как право ИС и судебные функции в области ИС развиваются в различных правовых, социальных и экономических условиях, и представил тему этого года — судебное делопроизводство с особым акцентом на характерных трудностях, возникающих у судей при рассмотрении патентных споров.

В заключение Генеральный директор выразил глубокую признательность членам Консультативного совета судей ВОИС, которые с готовностью давали консультации по направленности и содержанию работы ВОИС с судебными органами, в частности при подготовке Форума, и призвал участвующих в нем судей подключаться к дискуссиям по судебным вопросам в целях коллективного выстраивания содержательного диалога.

Выступая в качестве Председателя Консультативного совета судей ВОИС, судья Аннабель Беннетт отметила, что Форум не только несет образовательную функцию, но и становится прекрасной традицией, и приветствовала как судей, участвующих в нем повторно, так и судей, присоединившихся впервые. Важным элементом концепции Форума стало то, что судьи могут встретиться, поделиться возникающими проблемами и найденными решениями, проанализировать разные способы решения задач в различных судебных системах.

По мнению судьи Беннетт этот диалог приобретает еще большую важность в год пандемии, когда многим судьям приходится выносить решения и заслушивать дела в изоляции, иногда даже не видя других судей из тех же судов. Поэтому судья Беннетт рассматривает этот Форум как возможность встретиться с другими судьями, пусть и без личного присутствия, ради беседы.

Судья Беннетт отметила, что включенные в программу темы отобраны потому, что представляющие их судьи сталкиваются с этими вопросами в реальной практике. Она призвала участвующих судей свободно пользоваться возможностью задавать вопросы, делать замечания и высказываться в чатах, присоединяясь к обсуждению в международном сообществе судей, рассматривающих аналогичные дела и схожие проблемы. Многие из присутствующих судей, возможно, уже встречались на предыдущих форумах: они знают, как полезно иметь возможность поговорить друг с другом, поделиться опытом и задать вопросы.

Судья Беннетт отметила, что виртуальный формат не заменяет личного взаимодействия, однако позволяет судьям, которые не смогли бы приехать на место проведения Форума, принять в нем участие, и приветствовала предстоящие беседы.

Сессия 1. Судебное делопроизводство по патентным спорам

На этой сессии была представлена тема Форума ВОИС по ИС для судей 2021 года «Судебное делопроизводство по патентным спорам». Она была выбрана в свете продолжающихся в ряде юрисдикций попыток повысить эффективность судебного делопроизводства по патентным спорам. Опорным тезисом является улучшение ситуации с доступом к правосудию, в частности для физических лиц и малых и средних предприятий, например за счет сокращения материальных и временных издержек, связанных с патентным разбирательством, введения оперативного и активного делопроизводства, внедрения механизмов альтернативного урегулирования споров или специализации судебной системы для более полного погружения в технологический контекст патентных споров. Цель Форума 2021 года состояла в том, чтобы открыть возможности для обмена информацией об имеющихся у судей инструментах делопроизводства, призванных сделать судебную процедуру более

доступной, справедливой и действенной. Кроме того, состоялось обсуждение по проекту создания Международного судебного руководства ВОИС по рассмотрению патентных дел — совместного начинания Судебного института ВОИС и Судебного института Беркли, которое направлено на разработку практического руководства с наработками и мнениями, собранными в девяти юрисдикциях с крупными патентными реестрами.

Докладчики поделились опытом Соединенных Штатов в разработке общего подхода к судопроизводству по патентным делам, рассказав о предпринятых за последние 50 лет масштабных и целенаправленных усилиях по выработке согласованного, стандартизированного подхода и организации для судей соответствующего обучения в целях развития навыков делопроизводства по патентным спорам.

Поворотным моментом в этой работе стал 1982 г., когда был создан Апелляционный суд США по федеральному округу (CAFC). В 1990-х гг. произошли существенные изменения, обусловленные технологической революцией и внедрением цифровых технологий, а также очень быстрым ростом числа патентных дел. В окружных судах США применялись совершенно разные стратегии делопроизводства, а их судьям, не имевшим профильного опыта в патентной области, приходилось разрабатывать новые процедуры и стратегии, чтобы справиться с растущим числом дел.

Таковы были обстоятельства, в которых зародилась современная доктрина судопроизводства по патентным делам в США. Отчасти она была обусловлено решением CAFC, который постановил, что толкование патентных формул относится к компетенции окружного судьи, а не присяжных, что привело к изменению роли окружных судей, начавших подходить к ведению дел более инициативно. Также по инициативе и под руководством судей была проведена работа по объединению усилий патентных юристов и ученых в целях разработки свода Местных патентных правил, в котором систематизируется последовательный подход к делопроизводству. Основными контурами Местных патентных правил стали установленные сроки для представления сторонами своих возражений и для раннего толкования формулы изобретения, обеспечивающие систематизированный подход к внедрению совместного, последовательного, поэтапного и своевременного процесса раскрытия информации, который позволяет выявить вопросы, связанные с патентными делами, и определить их приоритетность. Эти Патентные правила, первоначально разработанные в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, были распространены на другие суды и сопровождались серией ежегодных образовательных программ.

Одной из попыток кодифицировать эти знания стала разработка Судебного руководства США по ведению патентных дел, впервые опубликованного Федеральным судебным центром США (FJC) в 2009 г. С помощью этого Руководства было подготовлено большое число судей, благодаря чему были сформированы новые, более скоординированные системы ведения патентных дел.

Законом об американских изобретениях 2011 г. в Ведомстве по патентам и товарным знакам (ВПТЗ) США были впервые введены действенные процедуры аннулирования патентов путем пересмотра с участием сторон и пересмотра после выдачи патента; эти процедуры предусматривают быстрые сроки рассмотрения патентов опытными патентными и техническими экспертами, которые заседают в коллегиях в составе трех судей. Кроме того, все более активным становился процесс патентных расследований по разделу 337 правил Комиссии по международной торговле (КМТ).

Эти разнообразные элементы сильно обогатили судебную систему США, придали ей более специализированный характер и заложили основу для сопутствующих программ подготовки судей.

В ходе обсуждения было признано, что у каждой страны сформирована собственная, индивидуальная судебная система с присущими ей судебной культурой и практикой. Тем не менее была высказана надежда на то, что в готовящемся к выпуску Международном руководстве по судебному рассмотрению патентных дел будут определены общие наборы навыков, которые будут полезны и найдут применение в юрисдикциях за пределами девяти рассматриваемых стран.

Литература

- Federal Judicial Center, United States of America [2016]: [Patent Case Management Judicial Guide](#) (3rd ed.)
- Federal Judicial Center, United States of America [2019]: [Patent Mediation Guide](#)

Сессия 2. Характерные проблемы судебного делопроизводства по патентным спорам

Эта сессия и связанный с ней сегмент «Замечания по итогам» были посвящены наиболее распространенным проблемам, с которыми сталкиваются судьи при рассмотрении патентных споров. На первом этапе докладчики рассказали о судебных структурах, отвечающих за патентные споры в их юрисдикциях, обозначив разнообразие правовых и судебных систем, уровней специализации и разделения компетенции.

Например, в Австралии патентные споры рассматриваются как в первой, так и во второй инстанции специализированными судьями Федерального суда Австралии; они, хотя и являются судьями общего профиля, обладают специализированным опытом рассмотрения споров в области ИС. В аналогичной юрисдикции общего права Южной Африки патентные споры могут рассматриваться в первой инстанции только специализированным судом, подведомственным Комиссару по патентам. Комиссары являются судьями Высокого суда, назначенными для этой цели; если возможно, то назначаются судьи с опытом работы в области ИС. С 2018 г. применимые процедуры относятся к юрисдикции Коммерческого суда отделения Высокого суда Южной Африки по провинции Гаутенг, который недавно был реорганизован в соответствии с процессуальными распоряжениями, наделяющими судей правом активного делопроизводства.

Другая концепция воплощена в Бразилии: согласно системе гражданского права, в рамках которой судебная процедура закреплена в законодательстве, судебное разбирательство ведется преимущественно в письменной форме, а для обеспечения надлежащего судопроизводства используются формальные критерии. Кроме того, правовая система в Бразилии носит дуальный характер: компетенция по патентным спорам разделена между федеральными судами, в юрисдикцию которых входит рассмотрение вопросов действительности патента, и судами штатов, которые решают вопросы нарушения патентных прав. И в федеральных судах, и в судах штатов в состав суда входят судьи общего профиля. В стране нет специализированного национального суда по ИС, однако в тех юрисдикциях, где проходит большое количество споров по ИС, существует определенная специализация: в федеральном суде Рио-де-Жанейро четыре специализированных суда первой инстанции и две специализированные апелляционные коллегии рассматривают споры о действительности ИС в целом; в суде штата Сан-Паулу существуют

специализированные суды первой инстанции и апелляционные коллегии по коммерческим вопросам, к числу которых относятся и дела по ИС.

Еще одним отличающимся подходом поделился Китай, где по всей стране создана многоуровневая система специализированных судов по ИС, включая четыре региональных суда по ИС в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и в порту свободной торговли в Хайнане, а также Суд по интеллектуальной собственности при Верховном народном суде (ВНС). Суд по интеллектуальной собственности при ВНС был создан в 2019 г. для гармонизации апелляций в сфере ИС, связанных с патентами и технологиями, по всей стране, а также для гармонизации критериев судебного разбирательства по таким делам. Кроме того, было создано 24 трибунала по ИС, которые имеют межрегиональную юрисдикцию по делам, связанным с ИС. Было отмечено, что основным видом споров, рассматриваемых этими судами и трибуналами по ИС, являются патентные дела.

Было отмечено, что в ряде юрисдикций патентные разбирательства проводятся в соответствии с обычными правилами гражданского судопроизводства. Однако судьи могут по своему усмотрению адаптировать процедуры к особенностям рассмотрения патентных дел.

На этом фоне в ходе сессии были рассмотрены вопросы делопроизводства, возникающие на каждой стадии патентного разбирательства, то есть на досудебном, судебном и послесудебном этапах.

В таких странах, как Австралия и Южная Африка, судьи играют активную роль в делопроизводстве. На досудебной стадии в зависимости от объема дела проводится несколько слушаний по рассмотрению дела, что позволяет судье сформировать предварительное понимание в отношении патентов, пунктов формулы изобретения, сложности технологии, а также получить представление о вероятных возражениях и встречных исках. Такое предварительное понимание позволяет судье поручить сторонам подготовку согласованных технологических памяток для содействия установлению технических фактов. Такие слушания также дают судьям возможность регулировать объем спора, например побуждая стороны ограничить круг рассматриваемых пунктов формулы изобретения или регулируя промежуточные споры об объеме ходатайств, представлении доказательств, конфиденциальности и привилегиях. Было отмечено, что неофициальное изложение мнений может позволить более эффективно разрешать вопросы без обязательного перехода к полномасштабным прениям и таким образом не затягивать урегулирование спора без необходимости. Слушания по вопросам делопроизводства могут также использоваться, чтобы вместе со сторонами определять и регулировать объем показаний экспертов. К числу важных элементов делопроизводства относят также определение графика рассмотрения дела на самой ранней стадии и обеспечение его соблюдения. В то же время в Бразилии патентное судопроизводство ведется в основном в письменной форме, досудебного этапа нет, а установочные слушания назначаются только в случае, когда судья считает это необходимым.

Было признано, что для активного делопроизводства требуется выделять судебное время и ресурсы, объем которых ограничен. Это может быть одной из причин того, что в некоторых юрисдикциях активное делопроизводство проводится лишь по самым крупным делам.

Что касается стадии судебного разбирательства, то было отмечено, что из всех представленных юрисдикций лишь в США в патентных спорах задействованы суды присяжных. В других странах патентные споры рассматриваются составом суда, состоящим из одного судьи или апелляционной коллегии. В представленных

юрисдикциях большинство патентных дел поступают в суд, если стороны не приходят к мировому соглашению.

В дискуссионной группе, а также среди судей в аудитории прошло широкое обсуждение вопроса о разделении патентных дел на дела о действительности и дела о нарушениях, которые должны заслушиваться разными судами. Были рассмотрены структурные причины появления такого разделения, а также преимущества и недостатки, характерные для совместных или последовательных слушаний по таким вопросам. Было отмечено, что в юрисдикциях, внедривших это разделение, — даже там, где слушания по вопросам действительности и нарушений теоретически могут проводиться параллельно (например, в Бразилии) — взаимосвязь вопросов действительности и вопросов нарушений может повлиять на возможность их совместного рассмотрения на практике. В США существует также возможность рассмотрения споров о действительности в рамках административного процесса в Судебно-апелляционном совете по патентам при ВПТЗ США, тогда как судебное разбирательство проводится на уровне окружного суда. В Израиле дела о нарушении патентных прав могут рассматриваться только окружными судьями, а вопросами действительности занимается патентное ведомство; тем не менее встречные иски о действительности также могут выдвигаться в рамках разбирательств о нарушении прав и заслушиваться совместно.

В Австралии и Южной Африке обычно принято рассматривать дела о действительности и нарушениях совместно в рамках одного судебного процесса. Одним из преимуществ такого подхода считается наличие взаимосвязи между аргументами о широте формулы изобретения для целей определения действительности в сравнении с аргументами, касающимися нарушения прав.

Что касается доказательств, то в странах как гражданского, так и общего права общепринятой практикой является обмен письменными доказательствами между сторонами. Другие подходы к получению экспертных доказательств являются более специфичными для каждой юрисдикции.

Что касается работы с экспертными заключениями, представленными сторонами, то процессуальные правила в Австралии и Южной Африке обеспечивают значительную свободу делопроизводства в отношении экспертных заключений с целью выявления общих позиций и расхождений. В Южной Африке эти положения еще не получили широкого распространения в патентных делах, однако масштабы их применения увеличиваются. В Австралии эксперты после обмена письменными доказательствами обязаны встретиться в составе экспертной коллегии для подготовки совместного экспертного доклада (СЭД), что помогает серьезно сузить круг спорных вопросов. На самом судебном процессе эксперты дают устные показания одновременно в рамках «одновременного заслушивания», где они могут задавать друг другу вопросы, а также подвергаются перекрестному опросу со стороны адвокатов.

По теме назначаемых судом экспертов было сообщено, что в Китае в патентных процессах суду оказывает помощь особая категория технических следователей. Технические следователи могут участвовать в расследовании и сборе доказательств, в устных разбирательствах, таких как дознание, предварительные разбирательства и судебные слушания, а также могут присутствовать при обсуждении дела в судебной коллегии. Участие следователей в судебном процессе носит транспарентный характер: их личные данные должны быть указаны в судебном решении. Если технические следователи присутствуют при обсуждении по поводу повторного рассмотрения дела, то их технические заключения заносятся в протокол обсуждения. Представленные технические заключения могут служить для судей справочным материалом при поиске технических фактов, однако следователь не имеет права голоса при вынесении

решения по спору. Было отмечено, что роль технических следователей отличается от роли свидетелей-экспертов, которые выступают в суде от имени сторон.

Назначаемые судом эксперты в более общем понимании привлекаются и в других юрисдикциях, например в Бразилии, Германии, Израиле и США. Так, в Израиле суд при рассмотрении патентных дел может назначать научных консультантов. Если в Бразилии и Германии заключения экспертов сторон рассматриваются как часть представлений сторон, а источником официальных экспертных доказательств является только назначенный судом эксперт, то в США показания как экспертов сторон, так и назначенных судом экспертов рассматриваются как экспертное доказательство. В Австралии же, хотя суд и имеет право назначать экспертов, это право не используется.

Эти различия между юрисдикциями вызвали большой интерес и стали предметом обсуждения среди членов дискуссионной группы и участников. Были затронуты такие вопросы, как прозрачность и общественный контроль за судебным процессом, надлежащая процедура для сторон, которые должны быть ознакомлены со всеми доказательствами и иметь возможность ответить на них, а также роль судьи как лица, принимающего окончательное решение. Было признано, что в решающих моментах у противоположных сторон спора могут быть разные научные взгляды и что роль судьи состоит в том, чтобы ориентироваться в этих различиях.

В некоторых юрисдикциях одним из стандартных элементов судебного разбирательства по патентным спорам считается медиация. Например, в Австралии практикуется передача на медиацию всех дел, кроме случаев, когда судья убежден, что перспективы успеха невелики. Федеральный суд сам предоставляет секретарей, уполномоченных проводить медиацию, либо стороны могут назначить собственного медиатора. В Южной Африке стороны обязаны рассмотреть возможность медиации, и вопрос о ней поднимается до того, как дело перейдет к судебному разбирательству; при этом она не носит обязательного характера.

Что касается заключительного этапа патентного разбирательства, то следует отметить различия в судебных процедурах по определению размера ущерба в разных странах. Было отмечено, что в Австралии, Бразилии и Южной Африке вопрос о размере ущерба рассматривается отдельно и после вопроса о действительности и/или нарушении прав. Одно из преимуществ такого подхода заключается в том, что в случае, если притязания истца остаются без удовлетворения, то суду нет необходимости проводить слушания по вопросу о размере ущерба.

В представленных юрисдикциях общепринятой является практика присуждения компенсации убытков, однако в Бразилии и Южной Африке не применяется практика увеличения их размера. В Австралии большинство решений о возмещении убытков носит компенсационный характер, однако при наличииотягающих обстоятельств может быть принято решение о дополнительном возмещении убытков в ограниченном объеме. Этот вопрос решается судом в той части судебного разбирательства, которая посвящена размеру компенсации. Для сравнения, в Китае после введения в действие нового Закона о патентах в 2021 г. в случаях умышленного и серьезного нарушения дополнительно присуждаются штрафные санкции в размере до пятикратной суммы причиненного ущерба. В судебном толковании, выпущенном ВНС, содержится более объемное разъяснение по применению таких штрафных санкций в гражданских процессах по делам о нарушении прав ИС.

В заключение было отмечено, что некоторые проблемы в области судебного делопроизводства по патентным спорам носят общий характер для всех юрисдикций, тогда как другие являются специфическими для конкретных правовых систем или

судебных культур. При этом даже если перед судебными органами возникают схожие проблемы, решаться они могут по-разному.

Литература

- Federal Court of Australia, Australia: [Concurrent Expert Evidence Guidelines](#)
- Supreme People’s Court, China [2021]: The Interpretation of the Supreme People’s Court on the Application of Punitive Damages to the Trial of Civil Cases of Infringement of Intellectual Property Rights
- High Court of South Africa [2018]: Practice Directives of the Commercial Court, High Court, Gauteng Division, Johannesburg and Pretoria

Сессия 3. Субъекты, принимающие решения, и роль экспертов в патентных спорах

В ходе этой сессии и связанного с ней сегмента «Замечания по итогам» изучался один из центральных аспектов ведения патентных дел — вопрос о том, как судьи приобретают технические знания, необходимые для принятия решения по патентному делу, и какова роль экспертов в этом контексте. Поскольку патентные споры могут касаться всех видов технологии и областей применения науки, судьям постоянно приходится набирать четкое понимание конкретной технической области для рассмотрения спора. Как указали докладчики в ходе дискуссии, сложности, связанные с рассмотрением экспертных доказательств, а также различия в уровне технической подготовки судей, которые могут рассматривать патентные споры, делают этот аспект ведения патентных дел весьма сложным.

В качестве отправной точки дискуссионная группа обсудила различия в уровне технической подготовки судей в их соответствующих юрисдикциях. В таких странах, как США и Сингапур, патентные дела рассматриваются в основном судьями общего профиля, имеющими юридическую квалификацию. Возможна ситуация, когда судья с юридической квалификацией имеет также техническое образование; однако это не является обязательным условием. В других представленных юрисдикциях, особенно в тех, где имеется специализированный патентный суд, коллегия может состоять из судей как с юридической, так и с технической квалификацией. Например, коллегии Федерального патентного суда Германии состоят из судей с юридическим образованием и судей с техническим образованием, имеющих квалификацию в области технологии рассматриваемого патента. В Патентном суде Республики Корея в состав коллегии могут входить судьи, имеющие в дополнение к юридической квалификации техническое образование. Было также отмечено, что в некоторых странах суды и органы по подготовке судебных работников обеспечивают непрерывное обучение действующих судей по конкретным техническим областям, таким как биофармацевтика и химия, а также по вопросам рассмотрения и понимания патентных дел в целом.

Дискуссионная группа обратила также особое внимание на различные способы, с помощью которых судьи знакомятся с технологическими и экономическими аспектами патента в ходе разбирательства, как в официальном, так и в неофициальном порядке. Неофициально судьи могут воспользоваться техническими знаниями из различных источников (в зависимости от юрисдикции это могут быть их собственные технические знания, знания их юридических помощников или представителей сторон, которые в некоторых обстоятельствах предоставляют учебные пособия) в дополнение к официальным экспертным доказательствам, которые суды получают в соответствии с конкретными процессуальными правилами каждой юрисдикции. Эти экспертные

доказательства могут представляться экспертами, которые привлечены сторонами в качестве свидетелей, либо экспертами, назначенными судом, либо и теми, и другими. Выступавшие признали, что судьи сталкиваются с трудностями при определении авторитетности назначенных сторонами экспертов и взвешивании различий между полученными экспертными заключениями. К числу механизмов, применяемых судами для оценки авторитетности экспертов или согласования различных доказательств, относятся: изучение методик, используемых экспертами, и их квалификации; использование перекрестного опроса адвокатами противных сторон или прямых вопросов с места для проверки доказательств, представленных экспертами; использование методики параллельного представления доказательств (в некоторых юрисдикциях называемой «hot tubs» — «одновременное заслушивание»), которая позволяет экспертам противной стороны напрямую обсудить доказательства других экспертов; и конференции свидетелей-экспертов, на которых эксперты имеют возможность представить и обсудить свои мнения в несостязательной обстановке.

Дискуссионная группа изучила также охват роли, которую назначенные эксперты играют в судебных процессах по патентным делам. В центре обсуждения было различие между вопросами права и вопросами факта. По мнению выступавших, в их юрисдикциях роль экспертов заключается в ответе на вопросы факта, которые требуют высокого уровня технических знаний в области конкретной технологии, являющейся предметом судебного разбирательства. Например, вопросы факта могут касаться общего понимания, сложившегося у специалиста в данной области на дату приоритета: его знаний, способностей, опыта и методологического подхода; раскрытия документа об известном уровне техники; свойств продукта, предположительно нарушающего патентные права; и функционирования производственного процесса, предположительно нарушающего патентные права. Что касается вопросов права, то в зависимости от юрисдикции к ним могут относиться толкование формулы изобретения, оценка новизны, изобретательского уровня или дополнительного объекта.

Однако в ходе обсуждения выяснилось, что на практике это различие может создавать судьям трудности. Например, некоторые выступающие указали, что вопросы права опираются на вопросы факта, и судье необходимо разбираться в экспертных доказательствах, чтобы убедиться, что они должным образом направлены на вопросы факта. Участники дискуссионной группы подчеркнули важность взаимодействия между судьей и экспертом с использованием различных способов на протяжении всего процесса производства по делу, например путем заблаговременного испрашивания у экспертов письменных докладов, постановки целенаправленных вопросов и стремления прояснить точки соприкосновения и расхождения между экспертами.

Наконец, было подчеркнуто, что эксперты играют важную роль в патентных спорах, однако судьи не обязаны руководствоваться их заключениями. При принятии решения по делу судьи учитывают другие источники информации, такие как патентные описания, соответствующие технические документы, аргументы сторон и т.п.

Литература

- Patent Court of the Republic of Korea [2019]: [Case No. 2017Heo3720](#)
- High Court of the Supreme Court of Singapore [2020]: *Element Six Technologies Ltd. V. Ila Technologies Pte. Ltd.*, Case No. SGHC 26

Работа ВОИС в области судопроизводства по делам, связанным с ИС

На сессии был представлен обзор работы ВОИС в области судопроизводства по делам, связанным с ИС, которая направлена на расширение возможностей судебных органов в целях выполнения их важнейшей функции по обеспечению сбалансированности и действенности экосистем ИС, инноваций и творчества, а также на содействие предоставлению знаний и данных, связанных с ИС, более широкой аудитории.

Было отмечено, что эта работа структурирована по трем основным направлениям: содействие транснациональному судебному диалогу; укрепление работы по созданию потенциала работников судов; и облегчение доступа к правовой информации по ИС, включая законы, судебные системы и решения по ИС. В своей работе с судебными органами ВОИС руководствуется в числе прочего следующими общими принципами: признание разнообразия национальных судебных структур и подходов; акцент на национальную ответственность и устойчивость; и установление приоритетности судебных концепций, в частности сформированных на основе материалов Консультативного совета судей ВОИС.

В рамках первого компонента транснационального судебного диалога ежегодный Форум ВОИС по вопросам ИС для судей является флагманским мероприятием, а растущее число его участников отражает расширение глобального сообщества судей по вопросам ИС. Кроме того, в ходе судебных коллоквиумов, таких как вебинары ВОИС для судей, в формате групповых обсуждений недавних судебных решений рассматриваются актуальные темы.

Обмену информацией способствуют также публикации, включая серию ВОИС «Сборник важнейших судебных решений», в которую в 2022 г. будут добавлены решения судов государств — членов Африканской организации интеллектуальной собственности и Российской Федерации. На 2022 г. намечен выпуск справочника по ИС для Вьетнама и Филиппин, а также Международного судебного руководства по рассмотрению патентных дел, авторами которых являются видные юристы ключевых юрисдикций.

Вторым направлением работы ВОИС с судебными органами является укрепление работы по созданию потенциала судебных органов, направленное на разработку долгосрочных, устойчивых программ обучения судебных работников в области ИС в заинтересованных государствах-членах. Эти проекты включают множество практических результатов, в том числе курс дистанционного обучения, предлагаемый Академией ВОИС, разработку ресурсных материалов, а также программы подготовки инструкторов.

Третьим направлением является содействие расширению доступа к правовой информации в области ИС, в связи с чем был представлен WIPO Lex — универсальный портал, содержащий около 50 000 законов, договоров и судебных решений в области ИС.

Наконец, была отмечена работа Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству, который предоставляет услуги альтернативного урегулирования споров по делам, ожидающим рассмотрения в суде.

Сессия 4. Недействительность / порядок аннулирования патента

Эта сессия и связанный с ней сегмент «Замечания по итогам» были посвящены процессуальным вопросам, связанным с действительностью и аннулированием патентов: между представленными юрисдикциями были выявлены серьезные различия в плане того, как, когда, где и кем определяется недействительность патента.

В патентных спорах действительность патента оспаривается двумя основными способами: в рамках защиты от иска о нарушении прав или путем прямой заявки об аннулировании патента в силу его предполагаемой недействительности. Оспаривание действительности патента может производиться и в других контекстах, в том числе в ходе разбирательства в связи с дающими основание для судебного рассмотрения угрозами, которые могут носить обоснованный характер; в ходе разбирательства с целью получения определения об отсутствии нарушения прав; или (в Европейской экономической зоне) при оценке действительности свидетельства дополнительной охраны.

В Японии и Андском сообществе ключевые технические определения действительности патента составляются в рамках административных процессов. Их можно пересмотреть в судебном порядке, однако такое вмешательство обычно происходит только в том случае, когда в суде рассматривается иск о признании недействительности патента в связи с нарушением патентных прав. Преимуществом административной процедуры в Японии является то, что решение Патентного ведомства Японии имеет силу в отношении третьих сторон, тогда как решение суда о признании патента недействительным по иску о нарушении патентных прав не является частью судебного решения и, следовательно, имеет ограниченное действие за пределами рассматриваемого дела. В Андском сообществе действует схожая схема: орган, решающий вопрос о нарушении, не обладает компетенцией признавать патент недействительным. Процессуальные действия по нарушению патентных прав и признанию патента недействительным проходят в рамках параллельных, но тесно связанных разбирательств.

В Нидерландах, Соединенном Королевстве и США судьи обладают всеми полномочиями по определению действительности патента и часто ведут состязательные процессы, в которых поднимается вопрос о действительности. В Соединенном Королевстве иск об аннулировании патента может быть подан либо в суд, либо Генеральному контролеру Ведомства интеллектуальной собственности. Чаще всего заявления об аннулировании рассматриваются в судах. Преимуществами судебного процесса в Соединенном Королевстве является наличие специализированной судебной коллегии, в состав которой входят судьи, имеющие научную (в дополнение к юридической) квалификацию, а также наличие судебных механизмов раскрытия информации и перекрестного опроса. В США судьи на апелляционном уровне обладают специализированными знаниями, что не всегда характерно для рассмотрения дел в первой инстанции, где судьи окружных судов в основном являются специалистами общего профиля и нарабатывают опыт со временем. В Нидерландах вопросы действительности национальных патентов рассматриваются в суде, поскольку Патентное ведомство не проводит экспертизу требований патентоспособности. Гаагский суд обладает исключительной компетенцией по рассмотрению патентных дел, и его судьи, хотя и не имеют технического образования, способны понимать и решать технические вопросы. Европейские патенты после выдачи могут быть оспорены либо в Европейской патентной организации, либо в национальных судах. Обсуждая эти различия, дискуссионная группа подчеркнула важность наличия опыта у лица, принимающего решение, будь то в административном или судебном процессе.

Что касается возможных сроков оспаривания действительности, то общих ограничений в большинстве юрисдикций нет. Если действительность рассматривается в рамках встречного иска о нарушении прав, то будет применяться срок исковой давности для предъявления иска о нарушении прав. В Нидерландах и Соединенном Королевстве вопрос о действительности патента может также возникнуть после истечения срока действия патента, например в связи с действительностью свидетельства дополнительной охраны, в лицензионных спорах или при рассмотрении вопросов о халатности. Далее было отмечено, что в Соединенном Королевстве вопрос о действительности обычно возникает ближе ко второй половине срока действия патента, поскольку производители дженериков будут заинтересованы в рассмотрении вопроса о действительности патента только после получения собственного разрешения на продажу, выдаваемого по истечении срока охраны эксклюзивности данных, которые содержатся в разрешении на продажу, полученном патентообладателем.

Дискуссионная группа обсудила роль судей в толковании формулы изобретения. В Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве судьи активно участвуют в толковании пунктов патентной формулы в контексте разбирательства о действительности, и большинство исков о нарушении патентных прав связаны с аргументами о недействительности, при этом толкование формулы изобретения часто является определяющим фактором дела. В Японии и Андском регионе судьи, напротив, не вникают в тонкости толкования формулы изобретения, если им требуется определить наличие нарушения патента, истолкованного административным органом.

Далее дискуссионная группа рассмотрела вопрос о том, как непредсказуемость результатов и неожиданный характер преимуществ могут повлиять на действительность патента. Было отмечено, что концепция непредсказуемых результатов может проявляться по-разному, в зависимости от причины непредсказуемости. Было представлено решение Верховного суда Японии, в котором была взята за основу теория о том, что непредсказуемый эффект является независимым требованием в отношении изобретательского уровня. Дискуссионная группа обсудила возможную актуальность неожиданных результатов или непредсказуемых преимуществ в контексте анализа очевидности, поскольку для признания изобретения неочевидным эффект должен быть непредсказуемым или не должен быть разумно ожидаемым. Апелляционный суд Англии и Уэльса постановил, что в случае, когда результат непредсказуем, поскольку изобретение объединяет концепции из двух различных технических областей, важно определить, что для целей определения очевидности и ознакомления с известным уровнем техники специалист обладает характеристиками, отличными от характеристик, которыми он обладает для целей ознакомления с патентом и введения изобретения в действие. Кроме того, неожиданный эффект также может быть актуальным с точки зрения правдоподобности патента. Проблемы могут возникнуть, если сам неожиданный эффект не будет должным образом описан или объяснен в описании патента, и патентообладатель не сможет на них опереться. Если неожиданный эффект не был правдоподобно раскрыт на дату подачи заявки или приоритета, то он будет проигнорирован при оценке изобретательского уровня, либо такая ситуация может привести к недостаточности.

Наконец, дискуссионная группа поделилась подходами к техническим докладам, которые готовятся в ходе административного или судебного разбирательства, и к смежному вопросу о надлежащей правовой процедуре в отношении решений, принятых на административном уровне на основе технических докладов, но без прохождения состязательного процесса в рамках судебного разбирательства. Обсуждение началось с предварительного толкования Андского суда, вынесенного в 2020 г., где было проведено различие между техническими докладами экспертов, которые квалифицируются как доказательства и могут рассматриваться сторонами, и

техническими докладами экспертов ведомства ИС, которые являются частью определения ведомства ИС о недействительности патента и не могут быть предметом рассмотрения сторонами и состязательного подхода. В Нидерландах и Соединенном Королевстве эксперты, назначаемые судом, задействуются редко. Когда они привлекаются, это происходит на основе полной прозрачности и с участием обеих сторон: сторонам разрешается делать заявления о том, нужно ли привлечь назначаемого судом эксперта, а все материалы, представляемые экспертом судье, передаются сторонам с возможностью высказать замечания.

Литература

- Court of Justice of the Andean Community [2020], [Prejudicial Interpretation 622-IP-2019](#)
- Supreme Court of Japan [2019], Case Number 2018 (Gyo-hi) 69
- Court of Appeal of England and Wales [2010], [Schlumberger Holdings Ltd. V. Electromagnetic Geoservices AS \[2010\] EWCA Civ 819](#)
- Court of Appeal of England and Wales [1991], *Hallen Co. v. Brabantia UK Ltd.* [1991] RPC 195

Сессия 5. Судебные разбирательства, связанные с нарушением патентных прав

Данная сессия и связанный с ней сегмент «Замечания по итогам» были посвящены теме разбирательств по нарушению патентных прав через призму двух видов дел: дел, связанных с косвенным нарушением, и дел, касающихся нарушения по эквивалентности. Была затронута также конкретная практика, связанная с доказательствами в делах о нарушении патента.

Для начала было проведено различие между прямым и косвенным нарушением. Например, если прямое нарушение формулы изобретения на продукт может включать несанкционированную продажу запатентованного продукта, то вопрос о косвенном нарушении может возникнуть при продаже набора деталей, которые могут быть собраны для получения заявленного продукта.

Было отмечено, что косвенное нарушение рассматривается в различных юрисдикциях по-разному. Например, конкретные законодательные основания для охраны от косвенного нарушения патента существуют в Германии и Соединенном Королевстве, где по схожим правовым критериям косвенным нарушением признается поставка любых средств, относящихся к существенному элементу изобретения. С другой стороны, в Индии предполагаемое нарушение, установленное на основе части или сочетания частей продукта, не будет признано косвенным нарушением. В редких ситуациях может возникать ряд исключений из этого подхода, однако они не закреплены в законе в явном виде и определяются в каждом конкретном случае на разовой основе. Среди возможных примеров можно упомянуть наличие части, которая представляет собой зависимый пункт патентной формулы, или контекст, в котором часть не имеет другого признанного использования, кроме как в составе продукта, нарушающего патентные права.

Иная точка зрения представлена в Российской Федерации, где концепция косвенного нарушения прямо не предусмотрена законодательством. Однако существует прецедент принудительного осуществления патентной охраны в обстоятельствах, связанных с угрозой нарушения, которая может рассматриваться как форма косвенного нарушения. В связи с одним из представленных дел обсуждался вопрос о том, может ли получение разрешения регулирующих органов на фармацевтический

препарат, предположительно нарушающий патентные права, и последующее заключение государственных контрактов на его продажу по фиксированным ценам до истечения срока действия патента представлять собой угрозу нарушения, ведущую к вынесению судебного запрета. Было отмечено, что получение лицензии на продажу само по себе, без дальнейших действий по продаже нарушающих патент продуктов до истечения срока действия патента, может быть недостаточным для вынесения судебного запрета в некоторых юрисдикциях, например в Соединенном Королевстве. В этом контексте также поднимался вопрос о взаимодействии патентного права с концепциями из других областей права, таких как антимонопольное право. Было отмечено, что концепция злоупотребления правом может иметь последствия для вынесения судебных запретов в делах о нарушении патента, хотя единой практики среди представленных юрисдикций не сложилось. В Германии существует законодательное положение об отказе в судебном запрете на основании злоупотребления правом, однако применяется оно нечасто, за исключением случаев, связанных с существенными для стандарта патентами (ССП).

Что касается нарушений по эквивалентности, то было отмечено, что этот вид разбирательства в связи с нарушением используется в различных юрисдикциях по-разному. Однако некоторые сходства в подходе к эквивалентности в рассматриваемых юрисдикциях, таких как Индия и Германия, все же существуют.

В Германии принят общий подход к определению предполагаемого нарушения, которое связано с вариантом характеристик патентной формулы, включающий проверки на эквивалентность, разработанные в ходе судебной практики. Было отмечено, что толкование формулы изобретения является фундаментальной основой для любой такой экспертизы. В Германии конкретный подход к толкованию формулы изобретения получил подробную теоретическую проработку. Было также отмечено, что рассмотрение технического эффекта варианта в сравнении с техническим эффектом формулы изобретения актуально как в Индии, так и в Германии. В рассмотренных делах затрагивались также конкретные вопросы, возникающие при толковании формулы изобретения, например осуществил ли патентообладатель решение о положительном отборе с целью ограничения испрашиваемой охраны только описанным вариантом — в Соединенном Королевстве такая ситуация может описываться формулой «раскрытие без заявления». В Индии вопросы охвата и раскрытия часто рассматриваются судами в делах, связанных с фармацевтическими продуктами, например при необходимости определить, включено ли в предыдущий патент описание, имеющееся в последующем патенте. С другой стороны, доктрина эквивалентности еще не прописана напрямую в Российской Федерации, где подобные дела пока возникают нечасто и решаются в каждом случае на индивидуальной основе.

Наконец, дискуссионная группа заслушала информацию о системе рассмотрения доказательств в патентных спорах в Индии; эта система включает устные и письменные доказательства, перекрестный опрос, доказательства экспертов и технических специалистов (включая параллельное представление доказательств в форме «одновременного заслушивания»), а также специальные процедуры для дел, связанных с СП. Было отмечено, что эти общие правила находят аналоги в правилах гражданского судопроизводства других юрисдикций, в том числе во Франции. Кроме того, если в спорах о нарушении патента, связанных с формулой изобретения на продукт, применяется общий подход к бремени доказывания (сторона, которая утверждает тот или иной факт, должна его доказать), то в отношении нарушения формулы изобретения на процесс бремя доказывания применяется в ином виде. В таких случаях, если истец доказывает, что продукты, полученные в результате заявленного процесса и процесса, предположительно нарушающего права, идентичны, то бремя доказывания отличий применяемого процесса возлагается на ответчика.

В целом дискуссионная группа отметила, что законодательство и судебная практика, регулирующие эти менее распространенные формы нарушения патентных прав, развиваются в разных странах с разной скоростью. Однако, согласно их прогнозам, в будущем такие дела, вероятно, будут возбуждаться в юрисдикциях, где такие споры раньше не проводились, поскольку стороны процессуальных действий ищут эффективные площадки для разрешения своих споров.

Литература

- Federal Court of Justice, Germany [2016]: BGH GRUR 2016, 1254 – *V-förmige Führungsanordnung*
- Federal Court of Justice, Germany [2002]: BGH GRUR 2002, 515, 517 – *Schneidmesser I*
- Delhi High Court, India [2017]: *Micromax Informatics Ltd. vs. Telefonaktiebolaget Lm Ericsson*, FAO(OS) (COMM) 169/2017 & CM No.40001/2017
- Delhi High Court, India [1977]: *Raj Prakash vs. Mangat Ram Chowdhry and Ors*, AIR 1978 Delhi 1
- High Court of Bombay, India [1935]: *Lallubhai Chakubhai Jariwala vs. Chimanlal Chunilal and Co.*, AIR 1936 Bom 99
- Суд по ИП, Российская Федерация [2018]: Селджин Корпорейшн против АО «Фармсинтез», ООО «БратскХимСинтез», Министерства здравоохранения, дело № А40-170151/2017
- Суд по ИП, Российская Федерация [2019]: *Клаузер против Роспатента; Путаракин (третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований)*, дело № СИП-540/2017

Сессия 6. Специфические вопросы, связанные со спорами в отношении патентов на биологические препараты и лекарственные вещества

Эта сессия открылась признанием уровня общественного интереса к теме биологических и фармацевтических патентов в нынешнем глобальном контексте пандемии COVID-19. Она была посвящена двум фундаментальным концепциям, которые связаны с вопросом о том, что изобретатель может запатентовать. Во-первых, что происходит, когда выясняется, что существующий запатентованный фармацевтический продукт имеет другое медицинское применение? Во-вторых, какой объем информации должен раскрываться в патентной заявке для обоснования пунктов формулы изобретения, например когда результаты действия фармацевтического соединения предсказаны, но не установлены данными описания, или когда описанный процесс не распространяется на все заявленные продукты? Было отмечено, что не существует устоявшейся, универсальной судебной практики для ответа на эти актуальные вопросы; хотя в ряде юрисдикций принимались решения по таким делам, эти решения основаны на различных национальных законодательных системах. Несмотря на сходство основных концепций, лежащих в основе национального законодательства в разных юрисдикциях, судебный результат будет определяться точной формулировкой законодательных положений, различными комплексными подходами к стимулированию исследований и инноваций, заложенными в государственной политике, а также склонностью или сдержанностью судебных органов в плане реагирования на изменения государственной политики.

Сначала обсуждался вопрос второго медицинского применения. Эта концепция была проиллюстрирована ссылкой на рамочные механизмы, регулирующие первое и второе медицинское применение согласно Европейской патентной конвенции (ЕПК), где предусмотрено, что вещество или состав, для которых уже известно первое

медицинское применение, могут быть запатентованы для второго или дальнейшего применения в рамках того или иного способа, если такое применение отличается новизной и наличием изобретательского уровня. Было отмечено, что эти конкретные правила, касающиеся пунктов формулы изобретения, которые относятся к первому и второму медицинскому применению, в ЕПК приводятся как следствие исключения способов лечения из сферы охраны. Были представлены положения, регулирующие определение первого и второго медицинского применения, объем патентоспособности и формат патентной формулы второго медицинского применения, а также предоставляемая охрана. В ходе обсуждения рассматривались сложные вопросы, возникающие при применении этих концепций. За пределами ЕПК вопрос о том, являются ли способы лечения и диагностики, направленные на организм человека, патентоспособными и на каких условиях они могут быть запатентованы, по-разному решается в разных юрисдикциях в зависимости от национального законодательства.

Было отмечено, что можно говорить о существовании общего подхода к вопросу о действительности патентов в юрисдикциях ЕПК, поскольку и национальные суды, и Европейское патентное ведомство (ЕПВ) при выдаче или отзыве патентов применяют правила патентоспособности ЕПК. Более того, при определении действительности патентов, выданных согласно ЕПК, национальные суды учитывают (и часто воспроизводят) толкования этих правил, выпускаемые наднациональными Апелляционными советами ЕПВ. Однако такой же согласованности по вопросам о нарушении прав не сложилось, так как эти вопросы относятся к компетенции национальных судов.

Другая точка зрения представлена в Китае, где способы диагностики или лечения заболеваний аналогичным образом исключены из сферы патентоспособности. Однако было отмечено, что в Китае пункты формулы изобретения на медицинское применение (как первое, так и второе) рассматриваются как пункты формулы на способ и могут быть патентоспособными, если сформулированы как формулы «швейцарского типа», то есть как пункт формулы изобретения на фармацевтическое применение вещества при приготовлении лекарственного средства для лечения заболевания. Было отмечено, что в Руководстве по патентной экспертизе, выпущенном Национальным управлением интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (CNIPA), отдельно предусмотрено такое понимание пункта формулы на медицинское применение. Такой подход отличается от подхода ЕПК, согласно которому дальнейший пункт формулы на медицинское применение рассматривается как пункт, направленный на применение вещества, а не как пункт, направленный на способ.

Были описаны проблемы, возникающие в связи с патентоспособностью пунктов формулы изобретения в этом контексте, например проблемы, касающиеся очевидности и недостаточного раскрытия. Эти вопросы были рассмотрены в важном решении Пекинского народного суда промежуточной инстанции № 1 от 2006 г., который признал патентоспособной формулу изобретения компании Pfizer на второе медицинское применение цитрата силденафила («Виагры»). Было также отмечено, что в 2021 г. в Китае был создан «механизм раннего урегулирования патентных споров в отношении лекарственных средств», который, помимо прочего, увязывает процедуры рассмотрения и утверждения продажи лекарственных средств с судебными процедурами разрешения патентных споров. Этот механизм позволяет сторонам разрешать споры, связанные с определенными фармацевтическими патентами и патентами на медицинское применение биологических препаратов, либо в административном, либо в судебном порядке.

Затем обсуждение перешло к вопросу о том, является ли информация в патентной заявке достаточной для обоснования широты формулы изобретения, при этом была признана важность достаточного раскрытия при определении патентоспособности

формулы изобретения в фармацевтическом секторе. Были отмечены особенности фармацевтического контекста, в котором возникают эти вопросы, в частности сроки разработки лекарственных средств, важность обеспечения надлежащего уровня охраны инноваций, а также объем данных, необходимых для определения изобретательского уровня пунктов патентной формулы с учетом узкоспециализированного характера данной области.

Члены дискуссионной группы сделали обзор того, как дополнительные данные рассматриваются в их юрисдикциях, в частности могут ли данные, полученные после подачи патентной заявки (даты ее приоритета), учитываться при определении патентоспособности формулы изобретения. В Китае этот вопрос стал одним из важных элементов недавно проведенных национальных реформ. Обязательное судебное толкование, выпущенное Верховным народным судом Китая в 2020 г., предусматривает, что суд должен рассматривать дополнительные экспериментальные данные, поданные после даты подачи заявки.

Была представлена концепция правдоподобности, разработанная в рамках судебной практики Апелляционных комиссий ЕПВ и национальных судов в русле европейской правовой системы. Конкретный контекст пунктов формулы на второе медицинское применение проиллюстрировал некоторые возникающие вопросы, например противоречие между требованием новизны (стимулирующим к скорейшей подаче заявки) и требованием о раскрытии в заявке убедительного технического вклада (для чего требуется определенный набор данных). Были упомянуты трудности, связанные с оценкой того, какие данные необходимы для подтверждения технического эффекта, описанного в заявке, и установления того, было ли изобретение завершено на дату приоритета или имело гипотетический статус. Важно отметить, что эти вопросы не имеют однозначных ответов и являются предметом текущего рассмотрения в рамках передачи дела в расширенную Апелляционную комиссию ЕПВ в 2021 г.

В заключительной части сессии были отмечены сложности, с которыми судебные органы сталкиваются при рассмотрении патентных споров, связанных с биологическими и фармацевтическими продуктами.

Литература

- Beijing No.1 Intermediate People's Court, China [2006]: *Pfizer Ireland Pharmaceuticals v. State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, Patent Re-Examination Board, Administrative Ruling (2004) Yi Zhong Xing Chu Zi No. 884*
- [Guidelines for Examination issued by the China National Intellectual Property Administration \(CNIPA\), China \[2010\]](#)
- Supreme People's Court, China [2020]: [Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues concerning Application of Law in Trials of Administrative Cases on Patent Granting and Invalidation \(I\)](#)
- European Patent Office [2019]: [Case Law of the Boards of Appeal, Section I.C.7, "First and second medical use"](#)

Сессия 7. Возмещение убытков

Эта сессия была посвящена возмещению убытков как окончательной форме возмещения и итога для истцов в деле о нарушении патентных прав.

Обсуждение началось с обзора различных видов возмещения убытков в случае установления факта нарушения патентных прав, при этом были отмечены различия,

зависящие от правовой системы. Было пояснено, что в Индии возмещение убытков в делах о нарушении патента может быть компенсационным/реституционным (например, в виде упущенной выгоды, возмещения счетов или разумных роялти), косвенным или карательным.

Докладчики обсудили принципы расширенного возмещения убытков (также называемого в некоторых юрисдикциях «карательным» или «назидательным» возмещением), которые позволяют судам выносить постановления о возмещении убытков в сумме, превышающей размер компенсации, в случае умышленного нарушения или при наличии других отягчающих факторов. Эти меры имеются не во всех, а лишь в некоторых юрисдикциях. В Республике Корея после недавней реформы Закона о патентах введено расширенное возмещение убытков, и присуждаемая сумма может в три раза превышать сумму компенсации; однако законодательные изменения были внесены недавно, и еще не было дел, в которых суд присуждал бы расширенное возмещение убытков в соответствии с этими положениями. Дискуссионная группа подняла также вопрос о том, является ли расширенное возмещение убытков компенсацией или наказанием, а также вопрос об опасности двойного наказания, когда предусматриваются также уголовные санкции.

В ходе сессии были рассмотрены три метода расчета убытков, которые действуют в Республике Корея и Едином патентном суде (ЕПС): упущенная выгода патентообладателя в результате нарушения, прибыль, полученная нарушителем в результате нарушения, и разумная ставка роялти, оцениваемая как сумма, которую лицензиат заплатил бы за права на изобретение. Было отмечено, что при использовании первого метода расчет упущенной выгоды может привести к крупным суммам возмещения убытков, но при этом могут возникнуть трудности с предоставлением достаточных доказательств, подтверждающих размер убытков. Судами в рассматриваемых юрисдикциях часто используется второй метод (учет прибыли нарушителя). Обычно он основывается на двух общих формулах: выручка минус затраты или выручка, умноженная на коэффициент прибыли. Что касается третьего метода, то было особо отмечено, что суды могут рассматривать различные факторы для определения разумного роялти, включая объективную ценность запатентованной технологии, доказательства существующих лицензионных соглашений с третьей стороной и др. Наконец, в Республике Корея в случае недостаточности доказательств для подтверждения фактов, необходимых для установления суммы убытков в соответствии с тремя вышеупомянутыми методами, суды могут по своему усмотрению рассчитывать сумму на основании общих аргументов и представленных доказательств.

Среди проблем, с которыми сталкиваются суды при расчете убытков, для всех юрисдикций характерна трудность со сбором доказательств из-за отсутствия у истца информации о деятельности и счетах нарушителей. Другая проблема связана с ограниченностью участия экспертов по убыткам, в результате чего расчет убытков в основном производится самими судьями. Наконец, дискуссионная группа рассмотрела проблему расчета степени вклада в делах, связанных с несколькими патентами. Существует множество факторов, которые необходимо учитывать при определении степени (в процентах) вклада запатентованного изобретения в стоимость или объем продаж продукта. К таким факторам относятся, в частности, незаменимость, значимость, ценовое соотношение или количественное соотношение запатентованного изобретения и многокомпонентного продукта.

Также был озвучен подход ЕПС к возмещению убытков. После создания Суд будет обладать исключительной компетенцией по отношению к государствам — членам Соглашения о Едином патентном суде в отношении европейских патентов унитарного действия и европейских патентов, которые не были исключены из юрисдикции ЕПС в

течение переходного периода. Было особо отмечено, что правила ЕПС предусматривают, что возмещение убытков не должно носить карательного характера; однако они также предусматривают, что нарушитель не должен получать выгоду от нарушения, что может привести к присуждению расширенного возмещения убытков путем включения не только потерь потерпевшей стороны, но и прибыли нарушителя. Ожидается, что ЕПС будет предлагать различные процессуальные пути возмещения убытков и судебных издержек. Кроме того, в нем будет предусмотрен центр арбитража и посредничества, в котором можно будет урегулировать вопрос о возмещении убытков. Однако было отмечено, что перед ЕПС может встать ряд проблем, обусловленных потенциальным конфликтом между его правилами и национальными режимами участвующих государств-членов.

В заключение состоялся обмен мнениями по поводу судебных издержек и предельных сумм их возмещения. Обсуждался вопрос о том, можно ли устанавливать предельные суммы в ущерб владельцам патентных прав или они должны отражать разумную сумму возмещения.

Литература

- High Court of Delhi, India [2018]: *Koninklijke Philips v. Rajesh Bansal and Koninklijke Philips v. Bhagirathi Electronics*, CS (COMM) 24/2016 and CS(COMM) 436/2017
- Patent Court of the Republic of Korea [2018]: Case No. Na1893
- [Agreement on a Unified Patent Court](#) of 18 February 2013, 16351/12
- [Preliminary Rules of Procedure of the Unified Patent Court](#), 2017

Круглый стол. Будущее судебного делопроизводства по патентным спорам

Участники круглого стола обсудили формирующиеся основные направления работы в области делопроизводства по патентным делам и их перспективы, при этом участники дискуссионной группы упомянули особенно полезные или особо сложные, по их мнению, инструменты делопроизводства.

Обсуждение началось с обмена мнениями о преимуществах и недостатках новых технологий для производства по патентным делам. Дискуссионная группа отметила множество преимуществ использования технологий, при этом в отношении присущих им ограничений мнения участников дискуссии разошлись.

Участники поделились опытом проведения дистанционных слушаний, которые стали частым явлением во время пандемии COVID-19. Был отмечен ряд преимуществ дистанционных слушаний. Было установлено, что такой режим особенно результативен при проведении коротких слушаний, таких как слушания по вопросам делопроизводства, и способствует повышению эффективности и доступу к правосудию, например облегчая участие сторон и свидетелей, находящихся в географически удаленных местах или испытывающих трудности при очном общении в суде.

В то же время был высказан ряд опасений. Одним из рисков является утрата ощущения судебного присутствия или уменьшение роли судьи вследствие того, что судьи представлены как одно из множества лиц на экране и мало отличимы от других участников процесса. Также была признана ценность личного общения и невербальной коммуникации в зале суда. Некоторые участники дискуссии отметили трудности с «оценкой обстановки», возникающие у судей во время дистанционных слушаний, и высказались за то, чтобы свидетели находились в зале суда, так как это

позволяет полностью контролировать получение доказательств. Также были заданы вопросы о том, как обеспечить безопасность и конфиденциальность, которые часто являются поводом для озабоченности в патентных делах. Преимущества проведения дистанционного слушания могут также различаться для судей разных уровней. Например, если дело рассматривается коллегией судей, то практичнее разместить членов коллегии в одном зале. С другой стороны, дистанционные слушания могут быть более сложными для судей суда первой инстанции по сравнению с судьями апелляционного суда. Наконец, высказывалось опасение, что простота видеотехнологий может привести к тому, что они будут использоваться по умолчанию слишком часто без должного рассмотрения их уместности в каждой инстанции, а также могут привести к потере возможности обучать новых юристов в залах судебных заседаний.

Признавая, что значение дистанционных слушаний в будущем будет возрастать, участники дискуссионной группы разошлись во мнениях относительно идеальной структуры использования виртуальных слушаний в судебных процессах. С одной стороны, было высказано мнение, что следует развивать гибридный подход, позволяющий сторонам выбирать между личным присутствием и дистанционным участием по видеосвязи. С другой стороны, было отмечено, что некоторые проблемы, возникающие при использовании технологий, например в плане возможности обеспечить конфиденциальность, не слишком отличаются от аналогичных проблем, возникающих в зале суда, и могут быть значительно смягчены с помощью хорошо продуманной системы дистанционных слушаний (отдельной от распространенных платформ видеоконференций), которая может обеспечить приватную обстановку для судей, разместить адвокатов на определенных местах и предоставить чаты для отдельных встреч сторон по мере необходимости.

Дискуссионная группа обсудила также другие технологические достижения, используемые в залах судебных заседаний, такие как компьютерные системы, автоматизирующие управление сроками рассмотрения дел, например путем обновления статуса, проверки своевременного выполнения указаний судьи и отправки напоминаний, если материалы не были поданы вовремя. По опыту некоторых судей, такие системы могли бы принести пользу, снизив значительную нагрузку, которую сейчас испытывают суды и их сотрудники. Тем не менее возникла дискуссия о потенциальной пользе и вреде таких «автоматизированных систем вынесения судебных решений» в будущем. Были упомянуты такие проблемы, как размывание границ между функциями компьютера и судьи, снижение значимости судьи, отсутствие объективности и предвзятость, заложенная в алгоритмы. Дискуссионная группа отметила, что обсуждение предвзятости автоматизированных систем дает возможность задуматься о существовании как сознательной, так и бессознательной предвзятости у людей, в том числе у самих судей.

Переходя к другим методам делопроизводства по патентным делам, некоторые участники дискуссии подчеркнули необходимость раннего и регулярного взаимодействия между судьей и сторонами с целью содействовать контролю за делопроизводством по патентным делам, которое, как правило, является сложным и дорогостоящим. Было установлено, что такое активное участие судьи в ведении дела необходимо также для содействия урегулированию. По мнению одного из участников дискуссии, содействие урегулированию споров между сторонами играет важную роль в судебном делопроизводстве. В то же время было подчеркнуто, что не все переговоры по урегулированию одинаковы, и что разные страны по-разному подходят к судебной медиации. Стороны могут выбрать оценочную медиацию, когда дело оценивает нейтральная сторона, или фасилитативную медиацию, когда аргументы рассматриваются в рамках человеческих отношений. В некоторых странах судьям

разрешено участвовать в переговорах об урегулировании, тогда как в других странах медиация проводится нейтральным лицом вне суда.

Наконец, были рассмотрены выгоды перераспределения расходов как одного из способов борьбы с тяжбами, носящими легкомысленный или сутяжнический характер, и было отмечено, что в некоторых юрисдикциях такая тенденция набирает силу.

Литература

- Supreme Court of India [2021]: *Uflex Ltd v. Govt of Tamil Nadu & Ors* 2021 SCC OnLine SC 738

Заккрытие Форума

На закрытии Форума ВОИС по вопросам ИС для судей 2021 года выступили судья Аннабель Беннетт, председатель Консультативного совета судей ВОИС, и г-н Марко Алеман, помощник Генерального директора ВОИС по Сектору экосистем ИС и инноваций.

В своем заключительном слове судья Беннетт отметила, что проблематика ИС, особенно в области патентов, постоянно видоизменяется. Она вновь подчеркнула, что в различных юрисдикциях существуют сходства и различия, и что Форум призван дать судьям возможность свободно высказать свое мнение и способствовать формированию профессионального сообщества, в котором судьи могли бы обеспечивать своих коллег ресурсами.

Судья Беннетт напомнила, что, как особо отмечалось в ходе дискуссий, патентное право существует не изолированно; оно связано с новаторами и их изобретениями, которые ориентированы на будущее. Роль судей в применении существующих правовых принципов к этим изобретениям может быть сложной, и состоявшиеся за прошедшие дни обсуждения охватывали широкий круг тем: злоупотребление правами, внешние факторы государственной политики, переплетение прав, пропорциональность, средства защиты, включая защиту на основе принципов справедливости, разумности и недискриминации (FRAND), принудительные лицензии, изъятие контрафактной продукции, доктрину эквивалентности, второе медицинское применение, данные после публикации, набор достаточных элементов для обеспечения достаточного для воспроизведения раскрытия и надлежащая степень участия судей в делопроизводстве, включая получение доказательств. Таким образом, делопроизводство обсуждалось во всех его формах. Она выразила надежду, что Форум помогает судьям быть в курсе развития проблем и подходов во всем мире и понимать, какие вопросы следует задавать.

Судья Беннетт отметила постоянное взаимодействие, которое сформировалось благодаря ежегодному проведению Форума. Она сообщила, что нетерпением ожидает Форума 2022 года, и призвала всех участников вновь встретиться в следующем году.

Выступая от имени ВОИС, г-н Алеман поблагодарил всех участвующих судей. От лица ВОИС он выразил удовлетворение серьезным откликом на нынешнюю программу по патентам и делопроизводству, отметив, что в этом году в ней приняло участие рекордное число судей — 360 человек.

Г-н Алеман отметил, что впечатлен уровнем интереса к теме патентов, которая представляет собой узкую техническую область и на данный момент является предметом разбирательств далеко не во всех странах. В свете этих реалий г-н

Алеман считает, что интерес, выявленный в ходе Форума, важен по нескольким причинам. Во-первых, он демонстрирует важность обеспечения доступности и актуальности ИС для более широкой группы заинтересованных сторон в экосистеме ИС, что является важной частью концепции ВОИС. Во-вторых, он показывает, что права ИС, хотя и являются по своей природе территориальными, все больше переходят в глобальную плоскость. В-третьих, методам делопроизводства, о которых удалось рассказать, будут найдены аналоги и в других областях ИС, и в гражданском судопроизводстве в целом.

Г-н Алеман напомнил о дискуссиях по поводу сильного сходства проблем, возникающих в различных юрисдикциях (например, трудностей с рассмотрением сложных технических вопросов) наряду с сообщениями о совершенно разных судебных структурах и подходах к этим проблемам. Поэтому г-н Алеман считает, что цели Форума — распространять и аккумулировать информацию — достигнуты. Эти дискуссии стали также дополнительным импульсом и стимулом для подготовки Международного судебного руководства ВОИС по рассмотрению патентных дел, которое готовится в сотрудничестве с Судебным институтом Беркли.

Г-н Алеман выразил признательность экспертам-модераторам и докладчикам, которые вели эти дискуссии, за то, что они поделились знаниями и опытом; он поблагодарил также всех участников за то, что те высказывали свои мнения, рассказывали об опыте, задавали вопросы и расширяли масштабы дискуссии с охватом самых разных уголков мира.

Г-н Алеман отметил позицию ВОИС, согласно которой международное судебное сообщество формируется благодаря непрерывному участию судей, которые находят время в своем напряженном графике, чтобы поделиться своими ценными наработками, и выразил надежду, что участвующие судьи продолжат взаимодействовать с международным судебным сообществом по ИС, которое является стержневым элементом Форума и работы ВОИС с судебными органами.



Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс: +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices