



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ЭСТОППЕЛЬ В ПАТЕНТНЫХ СПОРАХ

Доклад подготовил:

Робинов Алексей Александрович
Заместитель председателя Совета по
интеллектуальной собственности ТПП РФ
Старший партнер компании «Ваш Патент»
Кандидат юридических наук
Патентный поверенный РФ
Евразийский патентный поверенный



Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЧТО ТАКОЕ ЭСТОППЕЛЬ?

Действующее законодательство не дает определения термину «эстоппель».

Слово **эстоппель («estoppel»)** пришло из английского языка и происходит от:

«estop» — «лишать сторону права ссылаться на какие-либо факты или отрицать какие-либо факты».

Применительно к российской судебной практике содержание принципа эстоппель конкретизируется в судебных постановлениях:

«сторона, подтвердившая каким-либо образом действие договора, не вправе ссылаться на незаключенность этого договора ("эстоппель"). Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа **добросовестности**, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения»

(п. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017 г.)

«В процессуально-правовом аспекте принцип эстоппель предполагает утрату лицом права ссылаться на какие-либо обстоятельства (заявлять возражения) в рамках гражданско-правового спора, если данные возражения существенно противоречат его предшествующему поведению»

(из постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2022 г. по делу СИП-89/2021)

См.: <https://www.multitran.com/m.exe?s=estop&l1=1&l2=2>

«ЭФФЕКТ ЧЕШИРСКОГО КОТА»

На основании статьи 1248 Гражданского кодекса РФ можно выделить две категории споров о защите патентных прав:

- споры, связанные с защитой нарушенных патентных прав – **разрешаются судом**;
- споры, связанные с выдачей патентов – **разрешаются Роспатентом**

Как правило, при рассмотрении спора о нарушении патента патентообладатели максимально широко трактуют объем охраны, предоставленной патентом («атакуют»), в то время как при рассмотрении возражений против выдачи патента они стараются сузить толкование существенных признаков запатентованного решения чтобы «уйти» от противопоставлений («защищаются»).

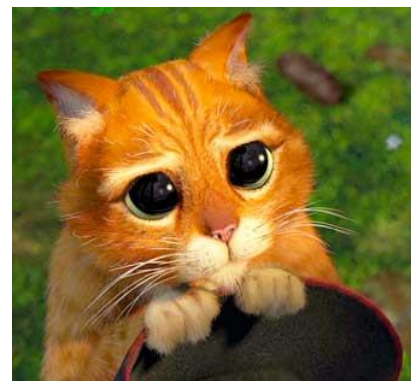
Такое не вполне добросовестное поведение патентообладателей можно охарактеризовать как **«эффект Чеширского кота»**

Спор о нарушении патента



патентообладатель «атакует»

Спор о выдаче патента

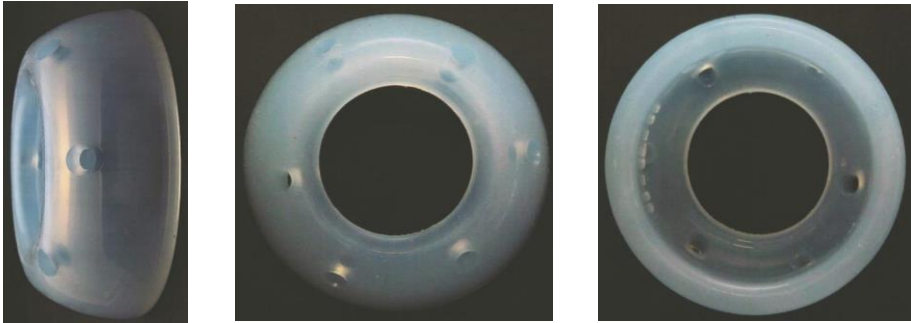


патентообладатель «защищается»

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ «ЭФФЕКТА ЧЕШИРСКОГО КОТА»

1. Раздельное рассмотрение споров о защите нарушенных патентных прав и споров о выдаче патента разными органами (арбитражным судом и Роспатентом).
2. Отсутствие (с 01.10.2014 г.) перечня существенных признаков в патентах на промышленные образцы, определяющих объем правовой охраны.
3. Использование патентообладателем неконкретных (размытых) формулировок признаков независимого пункта формулы.

ПРИМЕРЫ ПРАКТИКИ: 1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Патент на промышленный образец № 100320 «ПЕССАРИЙ»	Выявленное решение
	 Источник: http://www.medesign.de:80/download/downloadMedia/Katalog_Pessare.pdf 74

Позиция патентообладателя

В претензии о нарушении патента	В деле по оспариванию патента № 100320
- отличие цвета изделия от цвета промышленного образца не имеет значения для признания спорного промышленного образца использованным в изделии, поскольку цвет не является существенным признаком спорного промышленного образца	- отличительный признак «выполнение пессария из полупрозрачного материала» влияет на отсутствие сходства общего впечатления

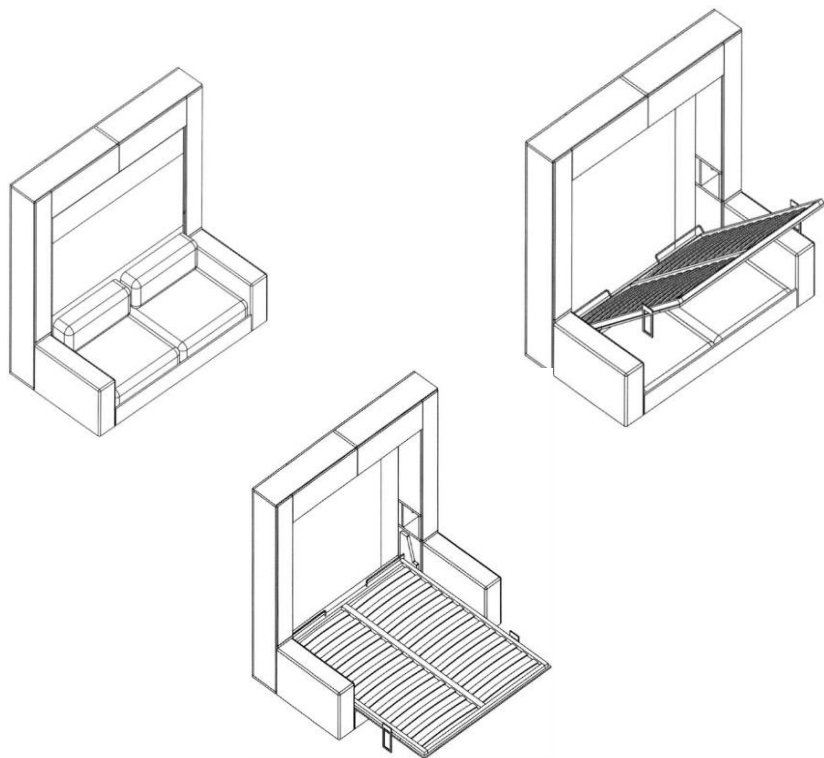
Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента об аннулировании патента на промышленный образец № 100320.

Позиция президиума Суда по интеллектуальным правам: В силу принципа эстоппель недопустимым является толкование патентообладателем **одного признака независимого пункта формулы патента различным образом** при рассмотрении разных споров (дело № СИП-260/2018).

ПРИМЕРЫ ПРАКТИКИ: 2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

ООО «ГУТЕР МЕБЕЛЬ» обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента РФ на промышленный образец № 114096 как несоответствующий условию патентоспособности «**новизна**»:

Промышленный образец № 114096



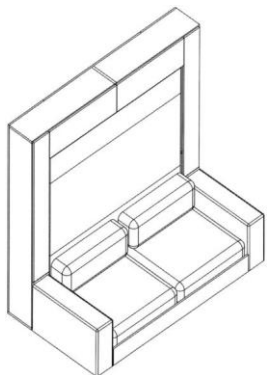
Противопоставленное решение



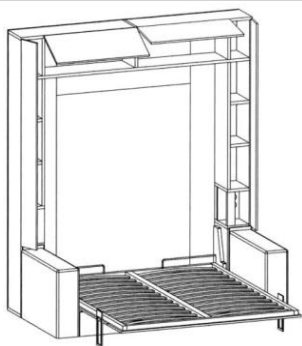
Источник:
https://rutube.ru/video/c14360166b433c11e73a1ac62958f585/?pl_type=source &pl_id=8278

Какие признаки патентообладатель указал как существенные:

В делах о нарушении патента
(№ А41-32329/2018 и № А40- 86823/2021)



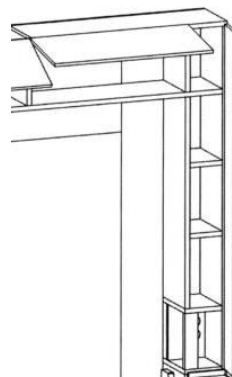
1) состав композиционных элементов:
шкафа, дивана и кровати



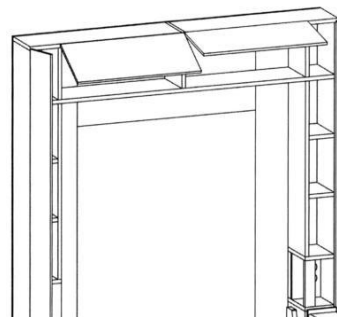
2) П-образный контур конструкции

3) формообразование композиционных
элементов на основе прямоугольных
деталей и объемов

В деле по оспариванию патента № 114096



1) разделение боковых стоек
на отдельные полки;



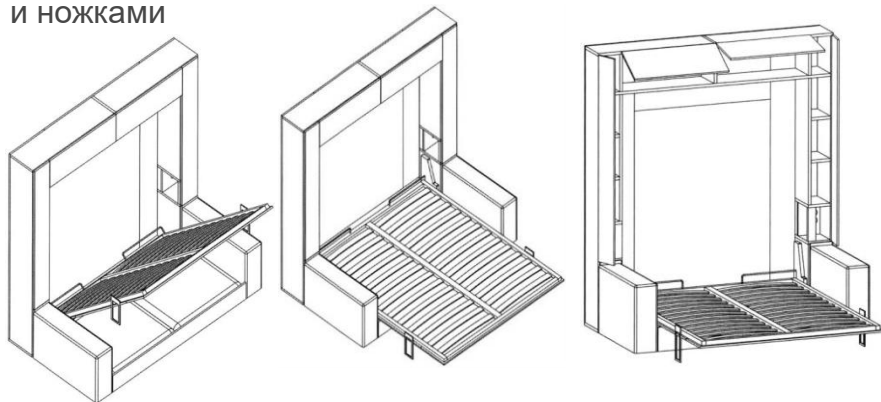
2) разделение боковых стоек
и антресоли на секции;

3) выполнение рамы, ламелей и элемента
крепления рамы к проему

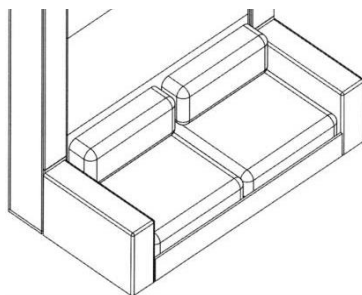
Какие признаки патентообладатель указал как существенные:

В делах о нарушении патента
(№ А41-32329/2018 и № А40- 86823/2021)

4) выполнение откидной кровати с каркасом, основанием и ножками



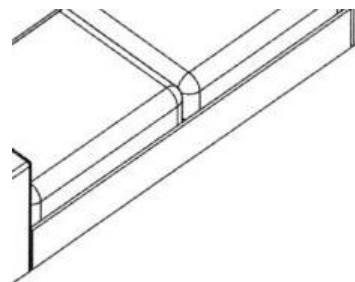
5) выполнение дивана на коробчатом основании
(без ножек)



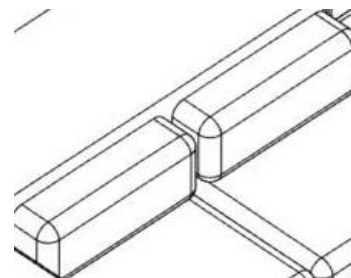
6) расположение дивана по центру.

В деле по оспариванию патента № 114096

4) выполнение нижней части передней панели и дивана



5) выполнение формы диванных подушек.



ООО «ГУТЕР МЕБЕЛЬ» оспорило решение Роспатента от 08.10.2021 г. в Суде по интеллектуальным правам (дело № СИП-1251/2021).

Суд отменил решение Роспатента от 08.10.2021 г. и направил дело на новое рассмотрение в Роспатент, указав на необходимость рассмотреть возражение с учетом существенных признаков промышленного образца, указанных патентообладателем в делах о нарушении патентов.

При этом судом принято во внимание, что согласно представленным заявителем выкопировкам из материалов судебных дел № А40-86823/2021 и № А41-32329//2018 по искам общества «ЯСНО» к обществу «Гутер Мебель» и обществу с ограниченной ответственностью «Восход» о защите исключительного права на спорный промышленный образец сам патентообладатель исходит из существенности именно тех (аналогичных) признаков, которые перечислены судом выше.

Является недопустимым различное толкование патентообладателем признаков промышленного образца различным образом при рассмотрении разных споров. Это следует из принципа эстоппель и положений статьи 10 ГК РФ, не допускающих возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения

ПРИМЕРЫ ПРАКТИКИ: 3. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

ЗАО БКК «КОЛОМЕНСКИЙ» обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента РФ №147802 на полезную модель «**Лаваш в упаковке и устройство для вкладывания лаваша в упаковку**» как несоответствующую условию патентоспособности «новизна»:

Полезная модель №147802	Противопоставленное решение
• Лаваш в упаковке, включающий незапечатанный с одной стороны пакет из эластичного стерильного материала, ширина и длина которого не меньше ширины и длины вложенного в него пласта лаваша, при этом пакет вместе с вложенным в него пластом лаваша свёрнут в рулон так, что незапечатанная сторона пакета находится внутри рулона. • Устройство для вкладывания лаваша в пакет, выполненное в виде консольно закреплённого листа из стерильного материала, ширина и длина которого не меньше ширины и длины подлежащего укладке на этот лист пласта лаваша и не больше ширины и длины запечатанного с одной стороны пакета из эластичного стерильного материала, подлежащего надеванию открытой стороной на лист вместе с уложенным на него пластом лаваша до упора на торец листа, при этом в свободном конце листа выполнен открытый вырез.	

Решение Роспатента от 27.02.2018 г.: в выявленном источнике приведены все существенные признаки промышленный образец по патенту РФ № 147802 «Лаваш в упаковке и устройство для вкладывания лаваша в упаковку», полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Патентообладатель оспорил решение Роспатента от 27.02.2018 г. в Суде по интеллектуальным правам (дело № СИП-191/2018).

Позиция патентообладателя в отношении признака «стерильный материал»:

В деле по рассмотрению возражения ЗАО БКК «КОЛОМЕНСКИЙ»	В иске о защите права на полезную модель
Понятия « стерильный » и « чистый » не являются синонимами, поскольку термин « стерильный » означает полное отсутствие микроорганизмов	Термин « стерильный » является синонимом слова « чистый »

Суд отклонил требования патентообладателя и оставил в силе решение Роспатента.

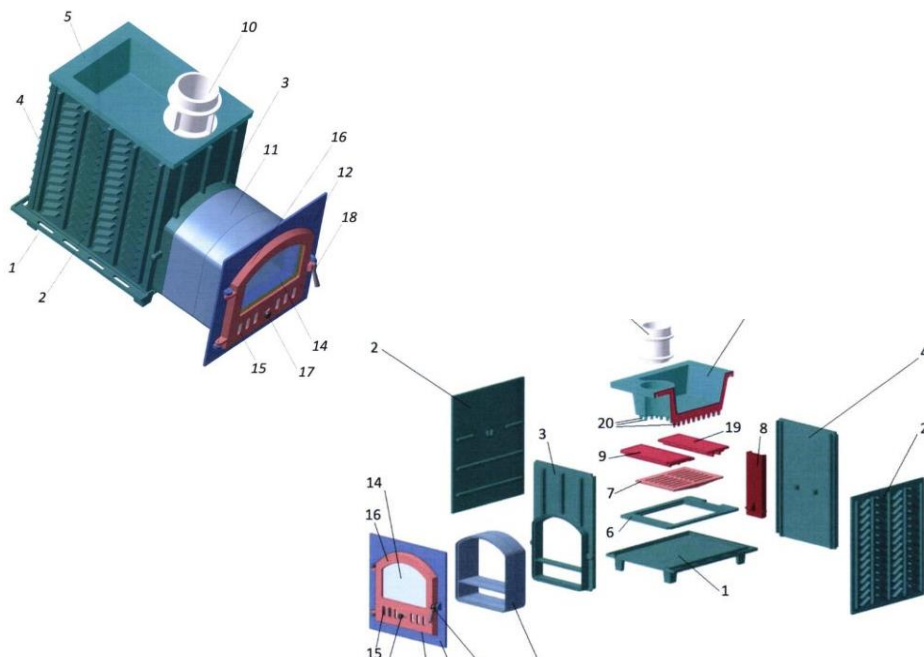
Позиция президиума Суда по интеллектуальным правам: «Можно только отметить, что в соответствии со Словарём синонимов русского языка, синонимом слова «стерильный» является слово «чистый». Этот признак является существенным для достижения технического результата – пакет, в который вложен лаваш, должен быть чистым». При этом **недопустимым представляется различное толкование патентообладателем одного признака независимого пункта формулы различным образом при рассмотрении различных возражений.**

При таких обстоятельствах довод о различии терминов «стерильный» и «чистый» применительно к спорной полезной модели не может быть поддержан в силу принципа эстоппель и положений статьи 10 ГК РФ, не допускающих возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения»

ПРИМЕРЫ ПРАКТИКИ: 4. ИЗОБРЕТЕНИЯ

ООО «Везувий» обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента РФ № 2719686 на изобретение «**Банная печь и способ нагрева банной печи**» как несоответствующую условию патентоспособности «**изобретательский уровень**», так как отличительные признаки изобретения являются очевидными для специалиста в данной области техники:

Изобретение № 2719686



Отличительный признак «пламегаситель выполнен составным из двух частей в виде плоских пластин для возможности его замены через дверцу без демонтажа самой банной печи»:



Решение Роспатента от 30.10.2020 г.: в удовлетворении возражения ООО «Везувий» было отказано.

Патентообладатель оспорил решение Роспатента от 30.10.2020 г. в Суде по интеллектуальным правам (дело № СИП-1060/2020).

**Позиция патентообладателя в отношении признака
«пламегаситель выполнен составным из двух частей»**

В иных делах по нарушению патента (А40-196120/2020)	В деле по оспариванию патента
 Тот факт, что пламегаситель выполнен из двух частей, делает очевидным для специалиста тот факт, что составной пламегаситель может быть заменен без демонтажа самой печи	В представленных с возражением ООО «Везувий» сведений (видеоролика на Youtube) не следует, что известный пламегаситель можно заменить через дверцу без демонтажа самой печи

Суд признал недействительным решение Роспатента от 30.10.2020 г., обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Везувий».

Позиция Суда по интеллектуальным правам: «судебная коллегия отмечает: как следует из заявления по настоящему делу, при обращении в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением по делу № А40-196120/2020 общество «Техно Лит» указало: «... **специалисту очевидно**, что составной пламенной гаситель может быть заменен через дверцу без демонтажа самой банной печи». Копия указанного искового заявления имеется в материалах настоящего дела. Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 137 постановления от 23.04.2019 № 10, суд полагает, что **вышеприведенный довод заявителя может быть учтен при оценке законности оспариваемого решения Роспатента**».

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ЭСТОППЕЛЬ ПРОТИВ ПОДАТЕЛЯ ВОЗРАЖЕНИЯ

ПАО «НЛМК» подало возражение против выдачи патента РФ № 2411283 на изобретение «Добавка к угольным шихтам».

В возражении в качестве ближайшего изобретения аналога был указан патентный документ RU 2355729 C1 («ДОБАВКА КОКСУЮЩАЯ»).

Решением Роспатента от 06.08.2019 г. в удовлетворении возражения было отказано.

Не согласившись с решением Роспатента, ПАО «НЛМК» обратилось в Суд по интеллектуальным правам. При этом, в ходе рассмотрения дела в суде заявитель изменил свою позицию и в качестве ближайшего аналога оспариваемого изобретения указал иной источник, а именно патентный документ США US 4036736 («Способ производства синтетического коксующегося угля и обработки крекированной нефти»).

Суд признал указанные действия подателя возражения недобросовестными, нарушающими принцип эстоппель, и отказал в удовлетворении требований.

Позиция Суда по интеллектуальным правам:

«При подаче возражения против выдачи спорного патента в качестве наиболее близкого аналога соответствующего изобретения **заявителем был определен противопоставленный источник [1]**. При принятии оспариваемого решения Роспатент согласился с правовой позицией заявителя в указанной части. При этом Роспатент отказал в удовлетворении возражения. Не согласившись с вынесенным решением он обратился в суд. В ходе производства по настоящему делу **заявитель изменил свою правовую позицию** и стал утверждать о том, что в действительности наиболее близким аналогом изобретения по спорному патенту является противопоставленный источник [3], что необоснованно не было учтено административным органом при принятии оспариваемого решения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что **подобное процессуальное поведение общества «НЛМК» противоречит общеправовому принципу эстоппель и само по себе является достаточным основанием для того чтобы не учитывать вновь заявленный довод в качестве опровергающего законность решения Роспатента» (дело № СИП-909/2019)**

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ЭСТОППЕЛЬ ПРОТИВ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ РОСПАТЕНТА

ООО «Гидравлические Комплексные Системы» обратилось в Роспатент с двумя возражениям против выдачи патента РФ № 2643197 на изобретение **«Блочно-модульный нагрузчитель гидравлический в стендах прочностных испытаний»** как несоответствующую условию патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

В удовлетворении первого возражения Роспатентом было отказано. При этом Роспатент указал, что из приведенного в возражении патентного документа RU 2643197 не известен отличительный признак оспариваемого изобретения, касающийся наличия **гидроцилиндра двустороннего действия, на котором с возможностью переустановки размещены блок управления и выполненные с возможностью присоединения дополнительных устройств узлы крепления.**

Второе возражение было удовлетворено Роспатентом. При этом Роспатент во втором решении (от 26.07.2021 г.) указал, что данный отличительный признак известен из уровня техники.

Патентообладатель оспорил решение Роспатента от 26.07.2021 г. в Суде по интеллектуальным правам (дело № СИП-1144/2021).

Суд признал решение Роспатента от 26.07.2021 г. недействительным, обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Гидравлические Комплексные Системы».

Позиция Суда по интеллектуальным правам:

«суд отмечает, что ранее при рассмотрении другого возражения общества «ГКС» против выдачи спорного патента, мотивированного ссылкой на тот же противопоставленный источник 8, административный орган в решении от 23.01.2019 г. **пришел к прямо противоположному выводу ...**

Таким образом, в решении от 23.01.2019 и при рассмотрении дела № СИП-317/2019 Роспатент аргументированно исходил из **неизвестности рассматриваемого признака** из противопоставленного источника 8 (поименованный источником [1] в решении Роспатента от 23.01.2019).

Из изложенного следует, что Роспатент применительно к аналогичным правовым ситуациям выражает противоположные правовые позиции, в одном случае признавая спорный признак не известным из противопоставленного источника 8, а в другом случае – известным.

Между тем **различное толкование лицом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении разных споров недопустимо. Это следует из принципа эстоппель».**

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ЭСТОППЕЛЬ В ДЕЛЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ

АО «КЕМЕРОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ» (АО «КЭЗСБ») входило в одну группу лиц с ООО «СтройРесурс», которая являлась головной организацией. При этом АО «КЭЗСБ» осуществляло производство продукции, а на имя ООО «СтройРесурс» оформлялись результаты интеллектуальной деятельности, в том числе патенты на полезные модели, при этом стороны не заключили договор о передачи прав на получение патента.

В 2021 г. АО «КЭЗСБ» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о признании недействительными патентов РФ на полезные модели № 114735, № 113429 и № 120463 в связи с неправильным указанием патентообладателя – ООО «СтройРесурс», так как авторы полезных моделей являлись сотрудниками Истца, а не ответчика, а полезные модели – служебными (дело СИП-89/2021)

Суд отказал в удовлетворении иска, исходя из нижеследующего:

- истец и ООО «СтройРесурс» являются **аффилированными** лицами;
- действия по подаче заявок на выдачу патентов и иные действия по получению патентов от имени ООО «СтройРесурс» **осуществлял один из авторов** (Назимова С.В.), являющийся также Генеральным директором Истца;
- между Истцом и ООО «СтройРесурс» был заключен **лицензионный договор** на использование полезных моделей № 114735, № 113429 и № 120463, согласно которому **Истец признавал действительность прав** ООО «СтройРесурс» в отношении полезных моделей, а также исправно **оплачивал лицензионное вознаграждение** в период 2014-2019 гг.

Выводы постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2022 г.:

«суд первой инстанции счел обоснованными доводы общества «СтройРесурсЦентр», общества «Оста» и общества «Квартерс» о необходимости применения принципа эстоппель, согласно которым истец не может ссылаться на незаконность ранее совершенных им действий и сделок, так как его фактическое поведение свидетельствовало об их действительности и законности.

Исходя из этого принципа суд первой инстанции пришел к выводу о том, что **Завод не вправе оспаривать ранее совершенные им действия по оформлению патентов на общество «Стройресурс»**, что и послужило основанием для отказа в удовлетворении исковых требований».

ВЫВОДЫ

- Принцип эстоппель запрещает различное толкование лицом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении разных споров и в этой связи может применяться в различных ситуациях.
- В этой связи запрет на различное толкование патентообладателем признаков формулы патента на изобретение или полезную модель, существенности признаков промышленного образца («эффект Чеширского кота») является лишь частным случаем, вытекающим из данного принципа. При этом применение принципа эстоппель позволит эффективно бороться с подобными случаями недобросовестного поведения.
- Данный принцип может применяться не только к патентообладателю, но и к подателю возражения, к самому Роспатенту в случае, если они придерживаются непоследовательной позиции по одному и тому же вопросу.
- Принцип эстоппель широко применяется Судом не только по спорам о действительности патента, но и другой категории споров: о нарушении права на патент, о праве преждепользования, об установлении патентообладателя и др.

Спасибо за внимание!

Робинов Алексей Александрович

Заместитель председателя
Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

a.robinov@vashpatent.ru
www.vashpatent.ru