



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

7 июня 2019 года

Дело № А41-12551/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 5 июня 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 июня 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья – Рогожин С.П.,

судьи – Погадаев Н.Н., Уколов С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - Orion Corporation (Orionintie 1 A, 02200, Espoo, Finland) на решение Арбитражного суда Московской области от 03.10.2018 (судья Неяскина Е.А.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 (судьи Боровикова С.В., Коновалов С.А., Семушкина В.Н.), принятые в рамках дела № А41-12551/2018, по иску иностранного лица - Orion Corporation к обществу с ограниченной ответственностью «НАТИВА» (ул. Октябрьская, д. 13, г. Красногорск, Московская область, 143402, ОГРН 1107746352163), об обязанности прекратить производство и продажу, иное введение в гражданский оборот лекарственного препарата, об обязанности опубликовать решение по настоящему делу, с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – Министерство здравоохранения Российской Федерации (Рахмановский переулок, д. 3/25, стр. 1-4, Москва, 127994, ОГРН 1127746460896);



при участии в судебном заседании представителей:

от иностранного лица - Orion Corporation - Бурда М.С., Рихтерман В.Я., Родионов В.И., Садовский П.В., по доверенности от 11.03.2019;

от общества с ограниченной ответственностью «НАТИВА» - Герасимова Ю.П., представитель по доверенности от 09.04.2019,

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - Orion Corporation (далее – компания) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «НАТИВА» (далее - общество) с требованиями:

- обязать общество прекратить производство и продажу, иное введение в гражданский оборот лекарственного препарата Левосимендан-натив (МНН Левосимендан) регистрационное удостоверение № ЛП-004348 дата регистрации 21.06.2017, в связи с угрозой нарушения исключительного права на евразийский патент № 005067 на изобретение «Фармацевтические растворы Левосимендана».

- обязать общество за свой счет опубликовать решение Арбитражного суда Московской области по настоящему делу в еженедельной информационно-аналитической газете «Фармацевтический вестник» в полном объеме стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта должен быть не менее 12, не позднее четырнадцати календарных дней с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора, привлечено Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Московской области от 03.10.2018, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящей кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение судами норм материального и процессуального права при принятии судебных актов, просит обжалуемые судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований или направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы компания указывает, что суды необоснованно отказали истцу в назначении патентоведческой экспертизы, тем самым нарушив нормы процессуального права, что привело к принятию незаконных судебных актов.

По мнению компании, выводы судов о том, что общество не использует спорное изобретение, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, поскольку суды не приняли во внимание представленные в материалы дела заключения специалистов, которые, по мнению компании, содержат выводы, прямо опровергающие выводы суда первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы компания также указывает на неправильное толкование судами положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ошибочное применение судами положений пункта 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (далее – Информационное письмо № 122), так как ответчику

никогда не принадлежал патент Российской Федерации № 2118317, а наоборот принадлежал истцу.

В судебном заседании представители компании поддержали доводы кассационной жалобы, указав на незаконность и необоснованность обжалуемых судебных актов.

Представитель общества возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, явку своего представителя в заседание суда не обеспечило, что не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Законность решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания является обладателем исключительных прав на изобретение «Фармацевтические растворы Левосимендана», подтвержденных Евразийским патентом № 005067, выданным 28.10.2004 со сроком действия до 08.09.2020.

Лекарственный препарат истца с торговым названием Симдакс (МНН Левосимендан) зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств 26.05.2008 на имя компании, регистрационное удостоверение № П № 014971/01, с формой выпуска в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий с дозировкой действующего вещества Левосимендан 2,5 мг/мл.

Ответчиком зарегистрированы лекарственный препарат с торговым наименованием Левосимендан-натив (МНН Левосимендан), регистрационное удостоверение № ЛП-004348 дата регистрации 21.06.2017, с формой выпуска

в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий с дозировкой действующего вещества Левосимендан 2,5 мг/мл, и предельная отпускная цена на лекарственный препарат Левосимендан-натив 16.08.2017 (решение № 479/20-17).

Истец указал, что регистрация ответчиком лекарственного препарата Левосимендан-натив 21.06.2017 свидетельствует о его намерении ввести препарат в гражданский оборот до 08.09.2020, то есть, даты истечения срока действия Евразийского патента № 005067. Истец считает, что в лекарственном препарате Левосимендан-натив используется изобретение «Фармацевтические растворы Левосимендана», защищенное Евразийским патентом № 005067. Истец не предоставлял ответчику права использования изобретения «Фармацевтические растворы Левосимендана» по патенту № 005067 и считает, что ответчик использует указанное изобретение незаконно.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском, поскольку претензия направленная ответчику оставлена последним без удовлетворения.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из недоказанности истцом факта нарушения ответчиком прав компании на указанный патент.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, полагает, что имеются правовые основания для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной

модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Аналогичная позиция изложена в пункте 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации

23.09.2015, в соответствии с которым для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума от 23.04.2019 № 10) изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

В связи с изложенными нормами права, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанций был неправильно установлен круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, поскольку с учетом заявленного ответчиком довода, что им используется изобретение по патенту Российской Федерации № 2118317, судам следовало установить факт использования Евразийского патента № 005067 в лекарственном препарате «Левосимендан-натив», выпускаемом ответчиком.

Вместе с тем судами не было установлено, используется ли ответчиком Евразийский патент № 005067 в лекарственном препарате «Левосимендан-натив» и принадлежат ли права на использование данного технического решения обществу.

Кроме того судами был сделан ошибочный вывод о том, что патент Российской Федерации № 2118317 принадлежит ответчику. Как следует из материалов дела, указанный патент принадлежал Орион-Ихтюмя Ой, а не ответчику, что в свою очередь свидетельствует о необоснованном применении судами пункта 9 Информационного письма № 122.

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

Однако закон не устанавливает круг вопросов, при разрешении которых необходимы специальные познания. Вопрос о том, требуется ли

наличие специальных познаний при исследовании препарата на предмет использования в нем каждого признака, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, рассматривается судом применительно к конкретному случаю.

Следовательно, назначение экспертизы по делу возможно только в том случае, если суд пришел к выводу о том, что для разрешения вопросов, возникших при рассмотрении спора по существу, ввиду отсутствия у суда специальных познаний в какой-либо области знаний необходимо привлечение квалифицированных экспертов, специалистов.

Принимая во внимание, что подлежащие разрешению в настоящем деле вопросы касаются сравнения химических веществ, охраняемых Евразийским патентом № 005067, с химическим веществом, содержащимся в лекарственном препарате «Левосимендан-натив», судебная коллегия приходит к выводу, что указанные вопросы требуют специальных познаний в области не только патентоведения, но и фармацевтики, и не могли быть разрешены судами на основании сравнения описания формул патентных документов.

Учитывая, что вопрос об использовании всех существенных признаков изобретения требует специальных познаний, суд первой инстанции при рассмотрении спора должен был учесть разъяснения, данные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» (далее – постановление № 23).

В пункте 3 постановления № 23 указано, что в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение

экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

Однако суды первой и апелляционной инстанции, не приняв во внимание предмет спора и обстоятельства дела, отказали в удовлетворении ходатайства компании о назначении комплексной экспертизы.

При указанных обстоятельствах судами не исследовалось наличие или отсутствие в лекарственном препарате «Левосимендан-натив» совокупности признаков, приведенных в каждом независимом пункте формулы технического решения, охраняемого Евразийским патентом № 005067.

Таким образом, кассационная коллегия полагает, что при рассмотрении настоящего дела суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не приняли во внимание положения постановления № 23, сделали выводы о принадлежности патента Российской Федерации № 2118317 не соответствующие материалам дела, в силу чего неправильно применили положения статьи 1358 ГК РФ.

Указанное процессуальное нарушение, допущенное при рассмотрении дела, привело к тому, что судами не был рассмотрен по существу спор, так как не были выполнены задачи судебного разбирательства, к которым Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации относит не только определение спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, но и установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания и имеющих существенное значение для правильного рассмотрения дела, установленных на основании как доказательств, непосредственно представленных лицами, участвующими в деле, так и путем оказания сторонам содействия в предоставлении других доказательств.

Суд кассационной инстанции также считает необходимым обратить внимание, что в результате отказа по формальным основаниям (отсутствие на депозитном счёте суда необходимых денежных средств, заявление о проведении экспертизы двумя экспертами из двух разных экспертных

учреждений) в удовлетворении неоднократных ходатайств истца о назначении судебной экспертизы судом первой инстанции были нарушены нормы процессуального права, поскольку истец был лишен возможности реализовать свои процессуальные права на получение доказательств в подтверждение своей правовой позиции на установление фактических обстоятельств, связанных с вопросами, требующими специальных познаний.

При этом в пункте 124 Постановления от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что при наличии у истца обоснованных предположений о том, что ответчиком допускается использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, исключительное право на которое принадлежит истцу, у ответчика могут быть истребованы доказательства в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ, позволяющие установить, совершаются ли ответчиком действия, охватываемые исключительным правом патентообладателя (статья 1358 ГК РФ).

Суд апелляционной инстанции не только не исправил допущенное судом первой инстанции нарушение норм процессуального права, но и при рассмотрении апелляционной жалобы также допустил указанное нарушение, отказав компании в назначении судебной экспертизы со ссылкой на то, что в материалы дела представлены достаточные доказательства, необходимые для разрешения спора.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 17.11.2009 № 1464-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Лист» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», закрепленное в статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право лиц, участвующих в деле, ходатайствовать о назначении экспертизы является дополнительной процессуальной гарантией их конституционного права на судебную защиту, поскольку предоставляет возможность обосновать правомерность занимаемой ими позиции по делу в

случае, когда для этого необходимы специальные знания в различных областях науки, техники, искусства, ремесла.

Таким образом, судом первой инстанции использование ответчиком изобретения по Евразийскому патенту № 005067 не устанавливалось, а вывод суда об отказе в иске, мотивированный наличием у ответчика исключительных прав на собственное изобретение по патенту Российской Федерации № 2118317, не может быть признан обоснованным.

Суд апелляционной инстанции допущенные нарушения не устранил.

Ввиду несоответствия выводов судов, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильного применения судами норм процессуального права, которое привело к принятию необоснованных судебных актов, обжалуемые судебные акты подлежат отмене.

Поскольку установление обстоятельств не входит в компетенцию суда кассационной инстанции, дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

В связи с тем, что указанные нарушения подлежат устранению только при новом рассмотрении дела в суде первой инстанции, в порядке пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть вышеизложенное, устранить допущенные нарушения, установить использование или неиспользование в лекарственном препарате «Левосимендан-натив» каждого из признаков, приведенных в независимом пункте формулы изобретения по Евразийскому патенту № 005067, либо признаков, эквивалентных им, а также обсудить вопрос о назначении по делу патентоведческой судебной экспертизы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое

рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 03.10.2018 по делу № А41-12551/2018 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий
судья

С.П. Рогожин

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.М. Уколов