



Роман Громовой, адвокат международной консалтинговой компании «Рёдль и Партнеры»

Патент на продукцию компании оформил посторонний. Опыт защиты от вымогательств

Немецкая компания «Линднер» (Lindner AG) несколько лет успешно отражает попытки заблокировать ее бизнес в России. Об истории этого конфликта нам рассказал Роман Громовой, адвокат международной консалтинговой компании «Рёдль и Партнеры», представляющий интересы компании «Линднер» в России.

Как разгорался конфликт

Немецкая компания «Линднер» производит материалы для внутренней отделки помещений. Уже более 10 лет ее продукция поставляется в Россию. Конфликтная ситуация разгорелась вокруг производимых компанией фальшполов (регулируемых полов в виде плит на металлических держателях).

Телеграммная атака. С 2004 года в адрес компании «Линднер» и ее дилеров стали поступать телеграммы и телефонные звонки с требованием прекратить продажу фальшполов без заключения лицензионных соглашений.

Якобы эта продукция нарушает патенты некоего правообладателя (назовем его – господин Г.). Выяснилось, что господин Г. является правообладателем более 70 российских патентов на различные конструкции фальшполов. Опору по одному из его патентов (№ 2256042) можно сравнить с опорами для фальшполов, которые производит «Линднер»: некоторые признаки схожи. Но, во-первых, из-за наличия отличительных признаков нельзя говорить о полном совпадении, а значит, и нарушении патента (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Во-вторых, оказалось, что господин Г. подал заявку на регистрацию па-

«В адрес компании «Линднер» и ее дилеров стали поступать телеграммы с требованием прекратить продажу фальшполов»

тента в июле 2004 года, тогда как «Линднер» выпускает и продает схожие опоры серийными масштабами с 2002 года, в том числе в России. «Мы выяснили, что опоры компании были запатентованы в Европе задолго до регистрации патента господином Г., – поясняет Роман Громовой. – Причем там невозможно получить новый патент на аналогичное изобретение после его модернизации, если по существу нет никакой особой новизны, изобретательской мысли. А в России можно, лишь декоративно изменив уже имеющуюся опору, зарегистрировать патент».

Требование лицензионных платежей. В ходе переговоров выяснилось, что патентообладатель не против выпуска и продажи продукции «Линднер» на территории России, он лишь желает получать лицензионные платежи. «Все это навело на мысль, что патент № 2256042 изначально был зарегистрирован лишь для того, чтобы потребовать платежи с компании и ее дилеров. Промышленного производства опор по патенту не было и нет, господин Г. вообще далек от сферы строительства, о чем он сам и сообщил», – говорит Роман Громовой. По его словам, патентообладатель и его представитель акцентировали внимание на своих обширных связях в госструктурах, включая правоохранительные органы. Если такие связи действительно были, то это объясняет многое из дальнейших событий.

После отказа в платежах телеграммы посыпались даже в адрес конечных покупателей фальшполов. Их информировали о том, что

продукция «Линднер» якобы контрафактная и за любое ее использование грозит административная и даже уголовная ответственность. Разумеется, это уже серьезно осложнило работу компании «Линднер» на территории России. Хотя компания честно предупреждала каждого клиента о возможных претензиях из-за патента и необоснованности этих претензий, не все были готовы вникать в тонкости ситуации и противостоять угрозам.

Что предприняли юристы компании

Сложность заключалась в том, что никаких официальных претензий, исков с конкретными требованиями, против которых компания могла бы что-то возразить, ни она сама, ни ее контрагенты не получали. Более того, когда один из дилеров отправил господину Г. письмо с просьбой представить свою позицию в виде документа с подписью вместо сомнительной телеграммы, этого дилера сразу же перестали беспокоить. Поэтому получить судебное решение о том, что продукция компании не нарушает патент, не было возможности. Стало ясно, что единственный законный вариант решения вопроса – это попытаться добиться аннулирования патента № 2256042.

Оспаривание патента. Патентный поверенный компании «Линднер» обратился в Палату по патентным спорам с возражением против выдачи патента № 2256042. Он указал, что за-

«Получить судебное решение о том, что продукция компании не нарушает патент, не было возможности»

патентованное изобретение не соответствует критериям патентоспособности (п. 1 ст. 1350 ГК РФ), а именно не является новым и не имеет изобретательского уровня, поскольку сведения об опоре компании были известны задолго до подачи заявки на патент № 2256042. Было представлено огромное количество документов, подтверждающих более раннее время разработки данных опор компанией «Линднер», факты их продаж по всему миру, включая Россию, презентации неограниченному кругу лиц (в частности, на крупных строительных выставках). Вероятно, из опасений потерять патент господин Г. заявил в отзыве на возражение об отличительных признаках между его опорой и опорой компании «Линднер» (например, в его опоре есть кольцеобразная выемка, которой нет у опоры «Линднер»). Тем самым он подтвердил, что его опора не совпадает с опорой «Линднер». Палата не рассмотрела возражение компании, сославшись на то, что представленные немецкие чертежи не соответствуют требованиям российских стандартов. На этом основании в июле 2007 года Палата отказала в удовлетворении возражения компании, указав при этом в решении на наличие отличительных признаков между патентом и опорой «Линднер».

Поскольку Палата не исследовала факт открытого использования опоры компании и представленные документы, Роман Громовой оспорил ее решение в Арбитражном суде г. Мо-

сквы. Суд первой инстанции признал решение недействительным, но впоследствии апелляционная инстанция отказала в иске, и совсем недавно (04.08.09) с ней согласился Федеральный арбитражный суд Московского округа. «Патентные споры очень сложны. К сожалению, суды апелляционной и кассационной инстанций, согласившись с мнением Палаты, не захотели вникать в патентно-правовые и технические тонкости дела», – комментирует адвокат.

Противодействие показному процессу.

В марте 2007 года по заявлению господина Г. участковый милиционер Ленинского муниципального района Московской области возбудил административное дело в отношении директора одного из дилеров компании – ООО «С+М Сервистехник». Основанием послужила часть 2 статьи 7.12 Кодекса об административных нарушениях (незаконное использование изобретения). В этом случае в отличие от разбирательства в Палате по патентным спорам господин Г. заявил, что опора компании «Линднер» идентична опоре по его патенту. Участковый назначил патентно-техническую экспертизу и поручил ее проведение эксперту, чью кандидатуру предложил патентообладатель. Чудесным образом экспертиза заняла всего три дня (для сравнения – в указанном выше арбитражном споре экспертиза длилась два месяца) и подтвердила совпадение опоры компании «Линднер» с опорой по патенту. В результате директор ООО «С+М Сервистехник» был оштрафован. А в от-

«Эксперты выявили целый ряд отличий между опорой «Линднер» и изобретением по патенту господина Г.»

ношении компании суд в порядке статьи 23.19 Кодекса об административных правонарушениях вынес представление, обязывающее прекратить продажу фальшполов и известить дилеров о необходимости заключить лицензионные соглашения с господином Г. Данное дело было использовано патентообладателем как аргумент для давления на клиентов «Линднер».

Роману Громовому удалось добиться в суде отмены представления как незаконно вмешивающегося в производственную деятельность компании. Была цель обжаловать и постановление о привлечении к ответственности директора ООО «С+М Сервистехник». Но сам директор категорически отказался предпринимать какие-либо действия из-за поступивших в его адрес угроз со стороны патентообладателя. Попытка обжаловать постановление от имени «Линднер» потерпела неудачу потому, что компания не принимала участия в деле (да и не могла в силу специфики административного процесса). «Парадоксально, но, несмотря на то, что это дело непосредственно касалось продукции «Линднер», сама компания была лишена каких-либо процессуальных прав из-за несовершенства законодательства», – поясняет Роман Громовой.

Новый процесс с подставной компанией. Спустя год история повторилась при еще более абсурдных обстоятельствах. По странному совпадению все в том же Ленинском муниципальном районе Московской области милиция возбудила административное дело в отношении

другой компании – ООО «Промстройгрупп». Она приобрела у официального дилера «Линднер» для перепродажи одну маленькую партию фальшполов, за что тоже была оштрафована по решению мирового судьи.

С самого начала дела компания «Линднер» предложила представителям ООО «Промстройгрупп» правовую поддержку. Но фирма отказалась от помощи, а ее директор полностью признал вину. «Причины стали ясны позднее, когда выяснилось, что ООО «Промстройгрупп» было зарегистрировано на подставное лицо буквально за два месяца до сделки по покупке фальшполов и, по сути, является фирмой-однодневкой, – поясняет Роман Громовой. – У нас есть основания считать, что эта организация была специально использована для данного административного дела». Мировой судья отказался принимать документы непосредственно от представителей компании «Линднер» все по той же причине невозможности участия компании в процессе. Но это не помешало вынести в адрес «Линднер» очередное представление, которое обязывало компанию прекратить распространять среди клиентов «недостовверную» информацию о том, что ее продукция не нарушает патент господина Г. Это представление юристы компании оспаривают до сих пор (в настоящее время готовится жалоба в Верховный суд РФ).

Защита в уголовном деле. В июле 2008 года по заявлению господина Г. было возбуждено

«Следствие пришло к выводу, что факта нарушения патента просто не могло быть»

уголовное дело в отношении неустановленных лиц по части 2 статьи 147 УК РФ (незаконное использование изобретения группой лиц). Основанием послужили факты хранения и предложения к продаже фальшполов все тем же ООО «Промстройгрупп». Вероятно, патентообладатель рассчитывал, что по результатам расследования удастся привлечь к уголовной ответственности кого-то из руководства официального дилера «Линднер», через которого осуществлялась закупка фальшполов. Но в этом деле удалось добиться проведения экспертизы независимыми специалистами. В результате эксперты выявили целый ряд отличий между опорой «Линднер» и изобретением по патенту господина Г. Кроме того, Роман Громовой, выступая свидетелем, предъявил следствию доказательства того, что о различиях заявлял и сам патентообладатель в разбирательстве в Палате по патентным спорам. В декабре 2008 года уголовное дело прекратили за отсутствием события преступления. Следствие пришло к выводу, что факта нарушения патента просто не могло быть. «Отказом возбудить уголовное дело прокуратура дала понять господину Г., что он должен предъявлять свои претензии в суде», – комментирует решение прокуратуры Роман Громовой.

Итоги конфликта

Сложность данной ситуации связана с недоработками законодательства, которое позволяет

патентообладателю в делах о нарушении патента говорить о совпадении его опоры по патенту с опорой «Линднер», а при оспаривании патента – о наличии отличий. Кроме того, когда обвинения, связанные с продукцией компании, предъявляются не ей самой, а ее контрагентам, у компании нет правовых средств защиты.

Но на сегодняшний день юристам компании удалось добиться того, что в части административных процессов против контрагентов «Линднер» господин Г. ограничился показательными делами. Новых уголовных дел тоже нет. Хотя рассмотрение в Палате по патентным спорам оказалось не в пользу компании, это дело дало юристам отличный козырь. Теперь в случае возникновения новых требований «в связи с нарушением патента» можно предъявить решение Палаты по патентным спорам, судебные акты и постановления правоохранительных органов, подтверждающие наличие отличительных признаков между опорой по патенту господина Г. и опорой компании «Линднер».

Указанная ситуация подтолкнула компанию к разработке специально для российского рынка новой продукции (опор нового поколения, плит и т.д.), которая в настоящее время поставляется в Россию, а перед выпуском на рынок была запатентована в Роспатенте. Таким образом, теперь клиентам компании ничего не угрожает. Эти действия привели к заметному росту продаж продукции компании на территории России.