

Уроки судебного процесса «МЕРК против КРКА» по иску о нарушении российского патента

Л.Ф. Клименко, О.В. Петрова, И.В. Стребкова

Вопреки широко распространенному и пропагандируемому мнению (особенно в свете обсуждения вопроса о вступлении России во Всемирную торговую организацию — ВТО) многих российских и некоторых иностранных патентных поверенных о неэффективности российской правоприменительной практики в области интеллектуальной собственности, патентно-правовая фирма «Лев Клименко, Лтд.», основываясь на собственном как внесудебном, так и судебном опыте (в судах общей юрисдикции и арбитражных судах различных инстанций) в течение ряда лет отстаивает иное мнение, которое поддерживает и фирма патентных поверенных «Квашнин, Сапельников и партнеры». Разделяя мнение о необходимости совершенствования законодательства с учетом мировых тенденций и опыта, а также совершенствования и развития правоприменительной практики, мы убеждены в том, что действующее российское законодательство в области интеллектуальной собственности за некоторыми исключениями достаточно эффективно и позволяет осуществлять действенную защиту от нарушений, недобросовестной конкуренции, а также злоупотребления правами. Бытующее мнение об ином нередко является следствием дилетантства и правовых ошибок, ибо, по нашему мнению, право, хотя наука и гуманитарная, но основано на четких и безупречных формулировках и по логике и точности сродни математике, особенно, когда право применяется по отношению к изобретениям. Законодательство, устанавливая в императивных нормах обязательные правила по принципиальным вопросам, в диспозитивных нормах предоставляет свободу выбора участникам процесса правоприменительной практики и не может предусмотреть конкретные нормы на все случаи и особенности правоотношений, причастные к объектам интеллектуальной собственности и их использованию. Правоприменительная практика, основываясь на Законе и при необходимости на международных источниках права и деловых обычаях (ст. 7 и 5 Гражданского кодекса (ГК) РФ), постоянно развивается, способствуя в порядке судебного толкования нормативных документов совершенствованию права. Вполне очевидно, чтобы законодательство эффективно применялось, необходимы широкая информационно-разъяснительная работа и повышение профессионализации в этой весьма непростой сфере всех участников процесса использования и защиты интеллектуальной собст-

венности, включая ее владельцев и пользователей — патентных поверенных и адвокатов.

Наш многолетний опыт защиты в сфере интеллектуальной собственности однозначно показывает, что правоприменительная практика в России в этой сфере вообще и особенно судебно-арбитражная практика развиваются успешно, и оснований для каких-либо рассуждений о ее «нецивилизованности» нет — иное представление противоречит интересам как с точки зрения совершенствования этой практики, так и интересам общества и государства при решении вопросов вступления России в ВТО.

Проиллюстрируем изложенную нами концепцию на примере дела «Мерк против КРКА», рассмотрение которого недавно закончено в арбитражном суде. Данное дело давно интересует отечественных и иностранных специалистов в области химии и фармации, производителей и поставщиков продукции, патентных поверенных, адвокатов и других специалистов в сфере интеллектуальной собственности. К нам неоднократно обращались на различных конференциях и совещаниях с просьбой объективно и детально рассказать о деле, однако мы, верные своему правилу ограничивать информацию до завершения дела, сочли возможным представить информацию об этом поучительном деле и его уроках только после кассационного рассмотрения и вступления всех состоявшихся постановлений в законную силу. Вместе с тем, поскольку в печати были публикации, бросающие тень на доброе имя и безупречную деловую репутацию компании КРКА, полагаем, что настоящая публикация будет полезной как для КРКА, так и для многочисленных потребителей ее продукции. Не исключаем, что компания Мерк и ее представители предпримут шаги по обжалованию состоявшихся судебных постановлений в порядке надзора, поэтому, возможно, данная публикация окажется полезной и для них — для объективного осознания правовой ситуации и избежания явно неэффективных расходов.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.05.99, рассмотревшим в кассационном порядке жалобу компании «Мерк энд Ко, Инк.» (США) на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.99 и постановление апелляционной инстанции этого суда от 19.03.99 по иску Мерк к компании «КРКА Р.О.» (Словения) о нарушении патента и запрещении ввоза в Россию, продажи и иного

введения в коммерческий оборот лекарственного препарата «энап», поставлена окончательная точка в этом почти трехлетнем судебном процессе и многолетнем деле — в иске компании Мерк отказано.

В этом деле, одном из крупнейших в мировой судебной практике по спорам о патентах и принципиальном для российской правоприменительной практики, характерно несколько моментов. Во-первых, сторонами по рассмотренному российским арбитражным судом иску являлись две иностранные компании, патентные и коммерческие интересы которых столкнулись на российском рынке. Во-вторых, сравнительно небольшая, но хорошо зарекомендовавшая себя на российском фармацевтическом рынке компания КРКА противостояла одной из крупнейших транснациональных компаний и защитила свои права, коммерческие интересы, деловую репутацию. В-третьих, состоявшийся процесс и принятые судебные постановления, как мы полагаем, стали серьезным противодействием версиям, упорно распространяемым некоторыми российскими и иностранными патентными поверенными, адвокатами, экспертами и поддерживаемым рядом иностранных фирм, о неэффективности российского законодательства и российской правоприменительной практики в области интеллектуальной собственности вообще и патентов в частности.

Показано, что эти версии основаны как на недостаточном знании российского материального и процессуального права, так и на определенных неоправданных амбициях некоторых иностранных партнеров. Вместе с тем не исключая, что проигравшая сторона, комментируя дело, может представить общественности иную точку зрения, будем опираться только на материалы дела и Закон.

На протяжении более тридцати месяцев суд внимательно и тщательно рассматривал все обстоятельства данного дела и изучал представленные сторонами доказательства, провел по делу судебно-химическую экспертизу, выполненную в ведущих институтах Российской Академии наук — Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского и Институте биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, проанализировал три системы специального законодательства, действовавшего в стране в этой сфере в период возникновения и осуществления сторонами своих исключительных прав, и пришел к выводу о несостоятельности исковых требований Мерк.

Интересы компании Мерк защищала на разных этапах бригада в составе 14 патентных поверенных и адвокатов из шести юридических компаний, в том числе «Бейкер энд Макензи», «Гоулинг, Страки энд Хендерсон», «Евромаркпат». Интересы ответчика представляла Универсальная консалтинговая фирма независимых па-

тентных поверенных и юристов «Лев Клименко, Лтд.» (по доверенности КРКА Л.Ф.Клименко), а в последних трех заседаниях в качестве специалиста-химика по доверенности КРКА принял участие также патентный поверенный В.П. Квашнин (фирма патентных поверенных «Квашнин, Сапельников и партнеры»).

Обстоятельства дела

Истец (компания Мерк) является владельцем патента СССР (ныне патент РФ) № 1287756 с приоритетом в СССР от 10.12.79 (максимальный срок действия до 09.12.99). Патент выдан на способ получения производного дипептидов (N-1(S)-этоксикарбонил-3-фенилпропил-L-аланин-L-пролин), имеющего международное непатентуемое название «эналаприл».

Способ и получаемый по нему продукт в 1978 г. были запатентованы в США с достаточно широким объемом защиты (разные варианты способа и вещество — эналаприл малеат), так как получаемый целевой продукт в то время являлся новым. В 1984 г. эналаприл малеат в форме таблеток «ренитек» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США был допущен к применению как лечебный препарат.

Вместе с тем фирма Мерк, подавая в 1979 г. в СССР заявку на изобретение, сама ограничила свои притязания только способом получения эналаприла и отказалась от защиты способа получения эналаприл малеата, являющегося единственным соединением на базе эналаприла, которое можно использовать в качестве лекарственного средства.

Напомним, что согласно Патентному закону РФ (п. 2 ст. 3) патент удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право на использование патента, причем объем охраны согласно Закону (п. 4 ст. 3) определяется формулой изобретения. Получив в 1987 г. патент № 1287756 с указанной формулой, компания Мерк и ее представители точно знали об объеме принадлежащих Мерк в соответствии с этим патентом исключительных прав.

В 1980-ые годы в разных странах было разработано более десятка независимых альтернативных и запатентованных различными фирмами способов получения промежуточного продукта эналаприла и/или лечебной субстанции эналаприл малеата и на их основе введены в оборот медицинские препараты под различными коммерческими наименованиями (так называемые дженерики).

В 1988 г. компания КРКА разработала собственный эффективный способ получения эналаприл малеата (в отличие от патента Мерк на базе использования иного исходного сырья, по иной технологии, минуя стадию выделения и очистки эналаприла), защищенный патентом РФ № 1757471 с приоритетом в СССР от 12.07.89. Р

том же 1988 г. КРКА на собственном предприятии в Словении осуществила производство эналаприл малеата в виде таблеток под торговой маркой «энап», а в 1989 г. представила этот препарат в Фармакологический комитет МЗ СССР для проведения клинических испытаний. На основании результатов испытаний было получено разрешение на применение энапа в качестве лекарственного препарата, и энап был внесен в Регистр лекарственных средств СССР под регистрационным удостоверением П-8-242 № 002255.

П а т е н т н о - п р а в о в а я с и т у а ц и я п о д е л у

Впервые в СССР патентная защита химических и лечебных веществ введена с 01.07.91 Законом СССР «Об изобретениях в СССР» от 31.05.91, и тогда же в законодательство была введена норма «Действие патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом» (п.5 ст.3 Закона СССР «Об изобретениях в СССР»). Эта норма изложена и в Патентном законе РФ (п.3 ст.10): «Нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное... применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение».

Таким образом, ко времени введения в стране (01.07.91) патентной системы защиты компания МЕРК имела исключительные права только на способ получения эналаприла в объеме согласно формуле принадлежащего МЕРК патента СССР № 1287756 с максимальным сроком действия до 09.12.99 и не обладала исключительными правами в отношении веществ эналаприл и/или эналаприл малеат.

Компания КРКА до 01.07.91 реализовала свое право на свободный ввоз в СССР препарата энап (независимо от технологии его получения) и право на проведение комплекса мероприятий по коммерциализации препарата, ввела препарат в оборот, проведя его клинические испытания и оформление разрешения на медицинское применение. В 1989 г. компания КРКА подала в СССР заявку на патентование собственной технологии, получила решение Патентного ведомства о признании своего изобретения и зарегистрировала в качестве товарного знака коммерческую марку препарата.

Таким образом, права компании КРКА возникли до 01.07.91 в результате ее интеллектуальной и коммерческой деятельности, а также в связи с разрешением Фармкомитета МЗ СССР от 24.05.89 на проведение клинических испытаний энапа и регистрацию Патентным ведомством товарного знака и изобретения ответчика.

Истец не мог не знать указанных норм российского законодательства и фактических обстоятельств ситуации, ибо в своем исковом заявлении ссылаясь на акт допуска Фармкомитетом в 1991 г. энапа в качестве лекарственного препарата.

И с к о в ы е т р е б о в а н и я М е р к и и х п р а в о в а я о б о с н о в а н н о с т ь

Компания Мерк предъявила иск в 1996 г., ссылаясь на факты нарушения принадлежащего ей исключительного права на патент № 1287756 ввиду коммерческой реализации в России энапа. В подтверждение своих притязаний компания Мерк представила сигнатуру от 16.06.95 и товарный чек от 21.06.95, причем в нарушение ст. 102 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ не указала обстоятельств предполагаемого нарушения ни во времени, ни в объемах, а ограничилась только ссылками на два указанных документа 1995 г. Вопрос представителя ответчика, неоднократно повторенный судом, «с какого времени, по мнению Мерк, нарушается принадлежащий Мерк патент» остался без ответа.

В исковом заявлении Мерк (от 30.09.96) исковые требования изложены в следующей редакции: «Признать фирму КРКА нарушившей российский патент № 1287756, владельцем которого является компания Мерк, и обязать фирму КРКА прекратить нарушение в любой из форм, предусмотренных Патентным законом РФ, в том числе производство товаров с использованием способа, охраняемого патентом компании Мерк, а также экспорт в Россию, предложение к продаже, рекламу, продажу, хранение, а равно введение в хозяйственный оборот в любой форме на территории Российской Федерации любого продукта, содержащего эналаприл малеат.

Обязать фирму КРКА опубликовать решение Суда за свой счет. В порядке обеспечения иска... запретить производить товары с использованием способа, охраняемого патентом Мерк...» — подписал представитель Мерк по доверенности патентный поверенный, кандидат юридических наук Е.А. Ариевич.

В заключительном заседании арбитражного суда г. Москвы (04.02.99) истец уточнил исковые требования: «Признать компанию «КРКА П.О.» нарушителем исключительных прав на использование изобретения, охраняемого патентом СССР № 1287756, и запретить компании «КРКА П.О.» ввоз в Россию, предложение к продаже, продажу, рекламу, хранение, а равно введение в хозяйственный оборот в любой иной форме на территории РФ фармацевтического препарата энап, производимого способом, охраняемым патентом истца № 1287756». Этот документ был подписан руководителем бригады представителей Мерк по доверенности российским и евразийским патентным поверенным, кандидатом юридических наук В.Н. Дементьевым. При этом ис-

тец отказался от не предусмотренного законом требования относительно публикации.

Компания Мерк обосновала свои исковые требования рядом следующих положений.

Ссылаясь на нарушение принадлежащего компании Мерк российского патента № 1287756 с крайне ограниченным объемом защиты (одного из вариантов получения эналаприла), а фактически при его анализе подменив принадлежащим компании Европатентом № 12401 (предусматривающим как способ получения эналаприла, так и способ получения эналаприл малеата), фирма Мерк утверждала, что обладает в России исключительными правами на способ получения эналаприл малеата.

Правильно указывая, что на момент приоритета в США (11.12.78) эналаприл малеат являлся новым продуктом, компания утверждала, что обладает исключительными правами в России на эналаприл малеат в силу косвенной защиты способа, и о том, что к делу должен быть применен принцип переноса бремени доказывания по делу на ответчика. В подтверждение факта нарушения своего российского патента Мерк ссылалась на письменные показания нескольких американских и европейских профессоров, из которых отношение к делу могли бы иметь показания Геймса и Бартона. Профессор Геймс провел исследования (жидкостная хроматография в сочетании с масс-спектрометрией) представленных ему компанией Мерк таблеток в упаковке «энап» и выявил в них две примеси: «лактон-димер» и «этил-2-АФБА».

Профессор Бартон (лауреат Нобелевской премии в области химии за 1969 г., член 16-ти академий) на основании собственных исследований запатентованного процесса Мерк и процесса по патенту КРКА сделал вывод, что наличие обеих этих примесей или одной из них («лактон-димера») характерно только для продукта по процессу Мерк. В связи с этим он утверждал, что исследованный Геймсом образец энапа изготовлен по патенту МЕРК, а химические исследования сотрудника КРКА по различению технологий посчитал абсурдом. Более того, Бартон, подчеркивая, что КРКА нарушает патент МЕРК и не имеет собственной технологии, в своих данных под присягой показаниях утверждал: «Я хорошо знаю, какова именно сумма знаний обычного ученого-химика...»

В силу изложенного компания Мерк утверждала, что в рамках косвенной защиты она обладает в России исключительными правами на лечебное вещество эналаприл малеат, полученное химическим путем, и поскольку эналаприл и эналаприл малеат являются в России на момент введения Закона «Об изобретениях в СССР» (01.07.91) новыми веществами, очевиден факт нарушения патента Мерк. В дополнение к этому фирма утверждала, ссылаясь на письменные показания профессоров Геймса и Бартона,

что энап производится с нарушением патента Мерк.

Выполненный нами по поручению КРКА анализ материалов искового заявления выявил в нем около 15 фактических и юридических ошибок, что позволило уже в первом судебном заседании в декабре 1996 г. доказать принципиальную несостоятельность иска. Отметим здесь лишь некоторые из выявленных ошибок. Фактическая ошибка — в исковом заявлении указано, что патент Мерк в России действует до 13.06.2000, в то время, как согласно п.3 ст.3 Патентного закона РФ максимальный срок действия этого патента ограничен до 09.12.99 при условии оплаты годовых пошлин, так как патент действует в течение 20 лет с даты поступления в национальное патентное ведомство, а приоритет этого изобретения в России — 10.12.79. Юридическая ошибка — вопреки п.4 ст.3 Патентного закона РФ, которым установлено, что объем правовой охраны патента определяется формулой изобретения, и согласно п.2 ст.10 этого Закона изобретение считается использованным, если реализованы все признаки независимого пункта формулы изобретения или их эквиваленты. Истец в нарушение ст.102 АПК РФ даже не предпринял попытки анализа своих прав по патенту, исходя из формулы изобретения и сравнения с выданным КРКА патентом РФ № 1757471 с приоритетом от 12.07.89.

Между тем, имея согласно формуле своего патента исключительные права в России только на один из вариантов получения эналаприла, Мерк, ссылаясь на свой европейский патент с более широкой защитой, утверждала, что имеет исключительные права на способ получения эналаприл малеата и в порядке косвенной защиты на сам продукт — эналаприл малеат.

В качестве справки укажем, что императивная норма п.4 ст.3 Патентного закона РФ не подлежит расширительному толкованию, что конкретизировано в п.2 ст.10 «Продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения..., а способ, охраняемый патентом на изобретение,— примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный признак».

Мерк, приводя в исковом заявлении, в других документах, включая апелляционную и кассационную жалобы, ссылку на п.2 ст.10 Патентного закона, делает принципиально неправильный вывод, что якобы патент истца защищает не только указанный в формуле способ получения эналаприла, но также и распространяется на способ получения эналаприл малеата. Однако истец, имеющий в рамках собственного патента свои притязания только на один вариант способа получения эналаприла и, таким образом, скрыв на момент заявки от специалистов СССР применяемый в качестве лекарственного средства эна-

лаприл малеат, не вправе требовать расширения объема своих патентных прав.

Примечательно, что многочисленные представители истца в последующих судебных заседаниях, противореча один другому, именовали получаемый по патенту продукт то эналаприлом, то эналаприл малеатом. А один из представителей Мерк патентный поверенный И.А. Веселицкая (Бюро «Евромаркпат») «объясняла» факт защиты в формуле патента Мерк только эналаприла тем, что в СССР во время публикации описания патента Мерк был дефицит бумаги, в связи с чем зарегистрированная в Патентном ведомстве формула изобретения ограничена только способом получения эналаприла. Далее, исходя из описания одного из примеров и ссылаясь на отдельные технические характеристики, содержащиеся в этом примере, она утверждала, что патент защищает также эналаприл малеат.

Исковые требования компании Мерк выходят за пределы территории действия российского патента Мерк, поскольку принадлежащий ей патент РФ № 1287756 действует только на территории РФ, а КРКА осуществляет производство своего препарата в Словении, так что требование истца о запрете производства энапа на иной территории выходят не только за пределы действия патента, но и за пределы компетенции российского суда. Исковые требования компании Мерк (как первоначальные, так и в последней редакции от 04.02.99) выходят также за пределы возможных санкций, установленных Патентным законом РФ: согласно п.3 ст.10 Закона нарушением исключительного права на патент на способ является применение способа, охраняемого патентом (даже истец не утверждал, что КРКА применяет способ Мерк в России), или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом. В отличие от ряда зарубежных законодательств российский закон не устанавливает санкций в виде запрещения ввоза продукта, предложения к продаже, публикации о состоявшемся судебном постановлении..., о чем истец (Мерк) просил суд как в качестве окончательной санкции, так и в порядке обеспечения иска.

Юридическая ошибка Мерк в исковом заявлении заключалась также в смешении понятий «право» и «правоотношение», в ошибочном толковании новизны в России продукта Мерк по состоянию на 01.07.91 (введение в действие Закона «Об изобретениях в СССР»), в неправильном понимании права на косвенную защиту и действий косвенной защиты по своему патенту от действий со стороны КРКА, а также относительно переноса бремени доказывания. Причем, истец настаивал на своих ошибочных позициях на всех стадиях процесса, вплоть до кассационной жалобы.

Действительно, к 01.07.91 — времени установления в стране косвенной патентной защиты и

связанного с этим переноса бремени доказывания — стороны являлись носителями субъективных прав и обязанностей в отношении продукта эналаприл (принадлежащий МЕРК патент № 1287756 на один из способов получения), фармацевтической субстанции эналаприл малеат (заявка КРКА 1989 г. на изобретение по получению целевого продукта на базе иного сырья и ингредиентов и по иной технологии, на которое выдан патент РФ № 1757471) и его лечебной формы — таблеток энап (производство КРКА в Словении, ввоз, хранение и введение в оборот в России). В связи с этим между сторонами с 1989 г. сложились отношения, обеспечивавшие соблюдение действовавшего в то время законодательства: компания КРКА ввозила, хранила и вводила в хозяйственный оборот таблетки «энап» на базе получаемого им в Словении эналаприл малеата, реализуя результаты собственной интеллектуальной и коммерческой деятельности в соответствии с разрешением Фармкомитета МЗ СССР от 24.05.89 и не нарушая прав истца (Мерк) — владельца патента СССР № 1287756.

Фирма Мерк умышленно (в силу недобросовестной конкуренции и в связи с отсутствием доказательств) или неумышленно (юридическая ошибка) в исковом заявлении и на всех стадиях судебного процесса во всех трех инстанциях смешивала понятия «право на патент» и «правоотношения по поводу патентов», хотя эти понятия в законодательстве имеют четкие дефиниции.

Согласно ст.2 ГК РФ гражданское законодательство определяет основания возникновения и порядок осуществления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), регулирует договорные и иные обязательства, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. По общему правилу, относящемуся ко всем видам нормативных актов, нормы гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются согласно ст.4 ГК РФ к отношениям, возникшим после введения их в действия. Это правило предусмотрено и патентным законодательством, принятым в 1991—1992 гг.: «Закон СССР «Об изобретениях в СССР» применяется к правоотношениям, возникшим после введения в действие Закона», т.е. после 01.07.91 (п.2 Постановления Верховного Совета СССР от 31.05.91); «Патентный закон РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения в действие указанного Закона», т.е. после 23.10.92 (п.2 Постановления Верховного Совета РФ от 23.09.92 № 3518-1).

Относительно права на изобретения законодатель установил:

— «Патенты на изобретения, выданные до 1 июля 1991 г, срок действия которых не истек, приравниваются по правовому режиму к патенту, выдаваемому на основании Закона СССР «Об

изобретениях в СССР» (п.5 Постановления Верховного Совета СССР от 31.05.91);

— «Признать действие на территории РФ ранее выданных охранных документов СССР на изобретения» (п.3, ч.1 Постановления Верховного Совета РФ от 23.09.92 № 3518-1). Вместе с тем, ч.2 п.3 Постановления Верховного Совета РФ от 23.09.92 № 3518-1 предусмотрена переходная норма, ограничивающая права патентообладателя в отношении третьих лиц: «любое лицо, которое до 1 июля 1991 г. сделало необходимые приготовления к использованию изобретения, охраняемого патентом СССР, срок действия которого продлен в соответствии с Постановлением ... от 31 мая 1991 г..., приобретает право на безвозмездное использование изобретения по истечении 15 лет с даты подачи заявки на выдачу этого патента».

Таким образом, согласно Закону «Об изобретениях в СССР» (срок действия, объем защиты, порядок оспаривания) принадлежащий компании Мерк патент СССР № 1287756 на способ получения эналаприла признается действующим на территории РФ с правовым режимом, включая косвенную защиту получаемого по этому способу продукта эналаприла, однако данная фирма не приобрела в соответствии с новым законодательством исключительных прав в России на эналаприл. Тем не менее при рассмотрении судебного дела истец, расширительно толкуя формулу своего патента и института косвенной защиты, доказывал наличие у него исключительного права как на эналаприл, так и на эналаприл малеат. Эта точка зрения, безусловно, ошибочна и не основана на законе. Нам также представляется ошибочной позиция истца о признании известных, вошедших в употребление продуктов новыми, что составляло основную концепцию иска.

Бесспорно, эналаприл к этому времени в СССР не являлся новым продуктом, были известны иные способы получения промежуточного продукта эналаприла и целевого продукта эналаприл малеата, а лекарственная форма на основе последнего — таблетки «энап» — была законным образом введена компанией КРКА в хозяйственный оборот в России. В связи с этим норма о переносе бремени доказывания не применима, так как согласно п.3 ст.10 Патентного закона РФ для действия нормы о переносе бремени доказывания требуется два условия: продукт должен быть новым и должны отсутствовать доказательства от противного. В рассмотренной же судом ситуации принцип переноса бремени доказывания не может быть использован и действует в отношении доказывания общая норма ст. 53 АПК РФ. Очевидно, институт косвенной защиты относится к материальному праву и действует независимо от новизны продукта, непосредственно изготавливаемого охраняемым патентом способом, а институт переноса бремени доказывания относится к процессуальному праву. Представление истца, что раз норма о переносе

бремени доказывания содержится в Патентном законе, значит она является материально-правовой нормой, по нашему мнению, ошибочно.

Целесообразно отметить еще один момент. Иск Мерк изначально был обречен на отказ на основании следующих положений. Если патентный способ фирмой Мерк не применяется при производстве энапа по технологии КРКА, — нет нарушения исключительных прав. Если бы было доказано противное, то в силу п.3 Постановления Верховного Совета РФ от 23.09.92 № 3518-1 «О введении в действие Патентного закона РФ», учитывая, что КРКА до 01.07.92 осуществила ввод на российский рынок эналаприл малеата в лекарственной форме таблеток «энап», компания Мерк утратила после 10.12.94 право предъявления такого требования к КРКА по поводу патента РФ № 1287756.

О доказательствах

Согласно ст.52 АПК РФ доказательствами (прямыми или косвенными) являются сведения об обстоятельствах (фактах), имеющих отношение к рассматриваемому делу, обосновывающих требования и/или возражения участников процесса (с учетом требований об относимости и допустимости ст.56 и ст.57 АПК РФ). Полагаем, что по делам такой категории основными являются письменные доказательства (ст.60 АПК РФ), вещественные доказательства (ст.62 АПК РФ) и экспертиза (ст. 66—68 АПК РФ).

Компания Мерк в подтверждение исковых требований представила (под присягой) ряд письменных свидетельских показаний, основанных на результатах контрольных научно-исследовательских проверок.

Показания профессора Диприма касались новизны способа получения эналаприл малеата и самого вещества со ссылкой на дату приоритета в США. Однако приоритет (новизна) подтверждаются не свидетельскими показаниями, а в силу закона патентом, который и был представлен истцом и не оспаривался ответчиком. Таким образом, в силу ст. 57 АПК РФ свидетельские показания профессора Диприма по этому вопросу не допускаются в качестве доказательства по делу.

Что касается показаний профессоров Геймса и Бартона относительно наличия примесей в таблетках «энап» и содержащих выводы о нарушении патента Мерк, то их нельзя признать свидетельскими по существу — они представляют собой информацию не об известных фактах, а заключение на основании теоретических исследований.

В первом же судебном заседании компания КРКА заявила, что представленные свидетельские показания не могут быть приняты в качестве доказательств по делу, и в дальнейшем они не рассматривались ни сторонами, ни судом, исключая только кассационную жалобу истца, несмотря на то, что к этому времени была бес-

спорно доказана их ошибочность. Вместе с тем, мы считаем, что результаты исследований и оценок Геймса и Бартона (безотносительно к их обоснованности) могли быть приобщены в качестве письменных доказательств истца в форме внесудебных заключений-отчетов.

Письменные доказательства как документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, были представлены только ответчиком. В эти документы входили отчеты-заключения, составленные на основании исследований в лабораториях КРКА и Санкт-Петербургского государственного института особо чистых биопрепаратов (анализ примесей и сравнение чистоты и изомеров продуктов, получаемых по технологиям Мерк и КРКА), а также заключение Патентного ведомства по техническим вопросам соотносимости патентов обеих сторон. В этой связи следует заметить, что компания Мерк, ни в коей мере не опровергая по существу факты, содержащиеся в этих документах, возражала против приобщения данных документов к делу, ошибочно полагая, что они не могут рассматриваться в качестве письменных доказательств. Однако суд всех трех инстанций эти доводы Мерк не принял.

Отдельно следует отметить представленное истцом заключение профессора И.А. Зенина, подготовленное по запросу «Бейкер энд Макензи», относительно разъяснений и толкований Патентного закона РФ применительно к рассматриваемому делу, в частности о праве на патент и правоотношениях, косвенной защите, переносе бремени доказывания. В судебных заседаниях в феврале-марте 1997 г. компания КРКА показала правовую сомнительность и/или несостоятельность существа указанных толкований и разъяснений, а также процессуальную ничтожность этого заключения, после чего к нему ни стороны, ни суд уже не возвращались.

Учитывая недостаток исследований и русскоязычных публикаций по специфике судебно-патентных экспертиз, полагаем, что для читателя представят особый интерес вопросы, касающиеся проведения экспертизы по этому делу. Считаем, что некоторые методические подходы, реализованные в этом деле, могут быть достаточно эффективно использованы и при расследовании других дел по искам о нарушении интеллектуальной собственности (информация представляется в кратком виде, детально с ней можно познакомиться в Интернете <http://www.lkl.spb.ru>).

Обычно при ведении дел относительно нарушения интеллектуальной собственности вообще и особенно по делам о нарушении патентов возникают вопросы, требующие специальных знаний в области науки, техники, искусства. Для разъяснения таких вопросов судом в порядке ст.66 АПК РФ назначается экспертиза, причем в арбитражном суде, в отличие от суда общей

юрисдикции, экспертиза может быть назначена только по ходатайству лица, участвующего в деле. Отсутствие экспертизы может явиться основанием для отмены состоявшегося решения. Вместе с тем тактически и чисто психологически участник процесса для получения дополнительных доказательств своей позиции обычно заявляет ходатайство о проведении экспертизы.

Что касается рассматриваемого дела, то полагая, что бремя доказывания лежит на истце, который не доказал факта нарушения патента, и будучи озабоченными о всестороннем исследовании дела, во избежание возможной отмены решения суда первой инстанции, в апреле 1997 г. мы сделали заявление о том, что КРКА не будет возражать против назначения судебно-химической экспертизы, если Мерк заявит об этом ходатайство. В случае назначения экспертизы компания КРКА согласна ознакомить экспертов со всей конфиденциальной информацией относительно собственной технологии и действующего производства в Словении, а также внести на депозит суда 50% суммы, необходимой для оплаты экспертизы. Наша тактика оказалась правильной — представители Мерк вынуждены были заявить такое ходатайство, которое суд первой инстанции незамедлительно удовлетворил, после чего стороны в течение трех месяцев обсуждали кандидатуры экспертов и вопросы для рассмотрения экспертизой.

Согласно ст.66 АПК РФ определение кандидатур экспертов и формулирование вопросов экспертизе относится к компетенции суда, однако при этом суд учитывает предложения и заключения сторон.

Как показывает многолетний опыт работы фирмы «Лев Клименко, Лтд.» в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, хотя процессуальным законом и предусмотрена оценка экспертного заключения судом в совокупности с другими доказательствами (ст.ст. 78 и 56 ГПК РСФСР, ст.68 АПК РФ), тем не менее в правоприменительной практике экспертное заключение зачастую принимается судом первой инстанции некритически, и зачастую не принимаются мотивированные возражения стороны и ходатайства о повторных и/или дополнительных экспертизах. Причем оспаривание даже явно ошибочного, некомпетентного, необъективного заключения экспертизы при апелляционном и кассационном рассмотрении более затруднительно, разумеется, кроме случаев представления прямых доказательств экспертной ошибки.

Поэтому мы в нашей судебной практике придаем большое значение этим вопросам, так как убеждены, что в качестве эксперта (экспертов) должны выступать безусловные профессионалы в рассматриваемой сфере, в безупречной репутации которых не должно быть никаких сомнений.

Особенность судебно-патентных экспертиз состоит в том, что, во-первых, отсутствует апро-

бировавшая методика и обобщенный опыт в этой области, во-вторых, отсутствует специализированное экспертное учреждение, как, например, бюро судебно-медицинской экспертизы, в-третьих, нередко за проведение экспертизы берутся дилетанты (например, во Владимирском областном суде по делу о сложной химической технологии и оборудовании для нее экспертиза была поручена школьному учителю химии), общественники ВОИР — так называемые специалисты универсального профиля (наука, технология, экономика от медицины до электроники), другие уважаемые специалисты, в том числе эксперты Патентного ведомства, незнакомые с судебно-экспертными методами и переносящие, например, на экспертизу по факту нарушения патента или товарного знака соответствующие методики экспертизы по заявкам.

В данном случае все это усугублялось тем, что в деле имелись, хотя и обоснованно отклоненные нами ранее, письменные показания группы иностранных профессоров. В связи с этим, чтобы избежать нареканий истца, было необходимо, чтобы аналитические исследования проводились методами и на лабораторном оборудовании, не менее совершенными, чем в исследованиях профессора Геймса, и чтобы в качестве экспертов выступали специалисты соответствующего уровня, на решение которых не повлиял бы даже авторитет нобелевского лауреата Бартона и решение которых было бы не менее авторитетным и вместе с тем процессуально значимым. Мы также убеждены в том, что от правильности постановки и формулировки вопросов нередко зависит выбор экспертами методики, объем и продолжительность экспертного исследования, в конечном счете выводы экспертного заключения.

В ходе ряда переговоров сторон и обсуждения в судебном заседании удалось отклонить предложение компании Мерк о назначении в качестве экспертов норвежских университетских профессоров. В нашем деле для проведения судебно-химической экспертизы были определены ведущие в этой области институты РАН, имеющие первоклассную лабораторную базу, позволяющую выполнять аналитические исследования на современном научном уровне, а в качестве экспертов были назначены ученые с мировым именем — доктора химических наук, члены-корреспонденты РАН, профессора А.И. Мирошников (заместитель директора ИБХ РАН) и Э.П. Серебряков (заведующий отделом ИОХ РАН).

Заметим, что с процессуальной стороны предложение компании Мерк относительно назначения экспертами иностранных университетских профессоров, специалистов по общей химии не вызывало возражений ответчика. Однако нами были высказаны соображения о целесообразности проведения экспертизы в специализированных академических институтах, имеющих мировое признание и обеспеченных современным

аналитическим оборудованием и методологиями, с привлечением ведущих специалистов в рассматриваемой области химии. Кроме того, немаловажен фактор удобства изучения дела и участия в процессе, что предусмотрено требованиями (ст.8 АПК РФ) относительно языка судопроизводства и исключения ошибок при переводе письменных заключений и устных объяснений экспертов в суде. Были и другие соображения с точки зрения экономичности проведения экспертизы, в частности, сокращение затрат на командировочные расходы по пребыванию экспертов в Москве.

Обсуждение и согласование вопросов, выносимых на рассмотрение экспертизы, оказалось чрезвычайно сложным из-за различия подходов сторон к проблеме.

Компания КРКА предлагала прямые вопросы для однозначного ответа экспертизы: 1) способы получения каких продуктов охраняют патенты Мерк и КРКА (поскольку у многочисленных представителей истца не было единства в этой части); 2) технологичность и эффективность процесса КРКА по сравнению с процессом Мерк (технология КРКА отличают доступность исходного сырья, получение целевого продукта в одном аппарате без выделения промежуточного продукта эналаприла и многочисленных и сложных стадий по его очистке с последующим выделением необходимого изомера, в связи с чем продукт КРКА продается на рынке по цене в 2,5—3 раза ниже, чем продукт Мерк); 3) сравнение технической документации и действующего производства КРКА с патентом Мерк и установление фактов использования в технологии КРКА признаков формулы патента Мерк.

В свою очередь компания Мерк предложила на рассмотрение экспертизы около 40 вопросов косвенного характера, сводящихся к реанимации заключения профессора Бартона. По существу эти вопросы подменяли собой исследование основного вопроса — нарушен или не нарушен патент Мерк, и были направлены на подтверждение теоретических представлений и выводов Геймса и Бартона. При этом истец возражал как против технико-экономического сравнения процессов, так и против проведения экспертизы на месте путем изучения технической документации и действующего производства КРКА.

Тем не менее стороны единогласно отметили мудрое решение суда первой инстанции, поручившего экспертам ответить на два первых вопроса ответчика (какие продукты получают по патентам сторон) и принявшего восемь обобщенных теоретических вопросов истца и заключительного вопроса-вывода: используются или не используются при производстве энапа по технологии КРКА признаки формулы патента Мерк. При этом суд поручил представителям сторон приобрести совместно в любой аптеке Москвы (по их усмотрению) препарат энап и

передать его экспертам для проведения соответствующих анализов. Отметим процедурное оформление этого поручения: представителями сторон, патентными поверенными Е.А. Ариевичем и Л.Ф. Клименко была произведена закупка в аптеке по усмотрению представителя истца контрольных упаковок таблеток «энап», которые вместе с контрольными чеками о месте и дате покупки в конвертах, скрепленных подписями этих представителей и судьи, были переданы под расписку лично экспертам.

Проведенные в ИОХ и ИБХ аналитические исследования по согласованным экспертами различными методикам (в ИОХ РАН была повторена методика профессора Геймса, а в ИБХ РАН применена более совершенная методика) показали, что энап характеризуется весьма высокой степенью чистоты, в том числе по сравнению с продуктом по патенту Мерк, что в энапе отсутствует примесь «этил 2-АФБА». Анализы в ИОХ выявили наличие в энапе следов примеси «лактон-димер», анализы в ИБХ не выявили этой примеси в таблетках «энап». Таким образом, экспертиза не подтвердила результаты исследований и показания профессора Геймса.

Эксперты однозначно ответили на первые два вопроса: по патенту Мерк получают эналаприл, по патенту КРКА — эналаприл малеат, минуя стадию выделения эналаприла, на основе использования различного сырья в присутствии различных инициаторов по разной технологии.

В связи с различием выбранных методик исследования и результатов химического анализа эксперты пришли к нескольким различным выводам: профессор Мирошников отметил невозможность дать то или иное категорическое заключение, профессор Серебряков, не подтвердив использование при производстве энапа формулы патента Мерк, высказал предположительное заключение, что КРКА, возможно, использует (по косвенным показателям продукта) способ, элементы которого указаны в примере 2 патента Мерк, или другой близкий способ. Оба эксперта не подтвердили категорический вывод Бартона, основанный на указанных Геймсом примесях. Более того, оба эксперта не подтвердили безапелляционный теоретический вывод Бартона, что указанные примеси характерны только для процесса Мерк. Оба эксперта не отрицали результаты собственных исследований КРКА, в которых показано, что в эналаприл малеате, полученном по технологии КРКА, примесь «лактон-димер» отсутствует и следы этой примеси появляются на стадии таблетирования как результат частичного разложения эналаприл малеата. Кроме того, оба эксперта подтвердили выводы исследований Санкт-Петербургского института особо чистых биопрепаратов и научно-исследовательской лаборатории КРКА о различии изомеров, полученных по технологиям обеих компаний.

Учитывая достаточность собранных по делу материалов, суд первой инстанции на основе изучения конфиденциальной технической документации и действующего производства КРКА отклонил ранее нерассмотренное ходатайство ответчика о проведении дополнительной экспертизы по прямым материалам.

Судебные постановления

Суд первой и второй инстанций, объективно установив фактические обстоятельства дела, пришел к обоснованным выводам как относительно прав сторон на патенты на охраняемые ими технологии по объему прав, так и относительно правоотношений. Соответствующие постановления были приняты на основании нормы ст. 2 Постановления Верховного Совета СССР от 31.05.91 «О введении в действие Закона СССР «Об изобретениях в СССР» о том, что этот Закон применяется только к правоотношениям, возникшим после введения данного Закона в действие, т.е. после 01.07.91. В связи с этим согласно ст. 53 АПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, и суд признал искивые требования компании Мерк несостоятельными.

В решении суда первой инстанции принципиальное значение имеют три момента.

1. Поскольку после 01.07.91 и Мерк, и КРКА одновременно приобрели права косвенной защиты продуктов, получаемых по запатентованным ими способам, то «правило о том, что новый продукт (эналаприл) считается полученным запатентованным способом Мерк, по отношению к ответчику применено быть не может».

2. Заключение экспертов о том, что наличие примеси «лактон-димер» в таблетках «энап» не является безусловным доказательством применения при производстве этих таблеток способа компании Мерк, дает основания полагать, что примесь «лактон-димер» может присутствовать и при производстве эналаприл малеата другими известными способами.

3. К данному делу в случае установления факта, что энап производится с использованием патента Мерк, были бы применимы положения ч.2 ст.3 Постановления Верховного Совета РФ от 23.09.92 № 3518-1.

В постановлении апелляционной инстанции важное значение имели следующие два момента: 1) права сторон распространяются соответственно на эналаприл и эналаприл малеат, характеризующиеся различными способами получения согласно формул принадлежащих им патентов, и довод... истца о нарушении его исключительного права суд признал несостоятельным; 2) довод о неправильном применении... норм материального права суд признал безотносительным к существу спора.

Суд кассационной инстанции — Федеральный арбитражный суд Московского округа отклонил многочисленные доводы Мерк относительно необоснованности состоявшихся судебных постановлений и нарушений материального и процессуального права как несоответствующие действительности и в удовлетворении кассационной жалобы Мерк отказал.

В ы в о д ы

1. Арбитражным судом г. Москвы первой инстанции (судья М.В. Комолова) и апелляционной инстанции (судьи В.Ю. Авдеев, Л.М. Поваляева, Н.Ю. Кузьминская), Федеральным арбитражным судом Московского округа (судьи И.В. Туболец, Р.Р. Латыпова, А.А. Поповченко) проведена чрезвычайно кропотливая и высокопрофессиональная работа по сбору и оценке доказательств, правильному применению закона, что подтверждает становление и развитие российской эффективной правоприменительной практики по данной весьма специфической категории дел.

2. По нашему мнению, судебное поражение компании Мерк в данном процессе явилось результатом игнорирования со стороны крупнейшей транснациональной компании российского материального и процессуального права, фактических обстоятельств дела по состоянию на 01.07.92, не критической оценки результатов проведенных по своей инициативе внесудебных исследований профессоров Геймса и Бартонна с надеждой добиться нужного решения, основываясь на авторитете нобелевского лауреата и считывая, возможно, на распространяемый миф

о неэффективности российской правоприменительной практики.

3. Процесс в целом явился свидетельством борьбы транснациональной компании за российский рынок. Очевидно, что главная цель состоявшегося процесса заключалась в том, чтобы в условиях истечения срока действия принадлежащего Мерк патента РФ № 1287756 скомпрометировать КРКА и удалить с российского рынка эналаприл малеат, одновременно выйти на российский рынок со своим, в несколько раз более дорогим для потребителей продуктом — таблетками «ренитек», мировой объем продаж которого достигает полмиллиарда долларов в год.

4. Состоявшиеся судебные постановления показали, что даже относительно небольшая компания как КРКА, давно и успешно работающая в фармации, может эффективно противостоять такому мировому гиганту, как Мерк, — дело не в масштабах деятельности стороны и используемых ею авторитетов, а в истине. Более того, судебное разбирательство показало, что каждый участник процесса имеет реальное право на справедливый суд, на защиту своих законных прав и интересов.

Представленный пример патентной защиты показывает возможности российского законодательства при правильном, профессиональном использовании законодательных нормативов. Опыт, извлеченный из данного судебного процесса, безусловно, будет способствовать совершенствованию правоприменительной практики в такой сложной и относительно новой для страны сфере, как интеллектуальная собственность.