

Процессуальные аспекты оспаривания решений Роспатента в Суде по интеллектуальным правам



Елена Бедарева, адвокат, российский и евразийский патентный поверенный, Санкт-Петербург, 27-29 июня 2018 года,
Коллегиальные чтения - 2018

АКТУАЛЬНОСТЬ



- ❖ Оспаривание решений государственных органов в судебном порядке - способ защиты гражданских прав (13 ГК РФ);
- ❖ Согласно п.2. ст. 1248 ГК РФ - Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, НМПТ, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке, а именно в Палате по патентным спорам (далее – ППС);
- ❖ ППС действует на основании «Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам в редакции от 11.12.2003 года», поэтому при подготовке Возражений необходимо руководствоваться соответствующими статьями ГК РФ по каждому виду объекта. В настоящий момент подготовлен Проект новых Правил;

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

- ❖ В Суде по интеллектуальным правам (первая инстанция) оспариваются решения ППС по всем объектам патентного права и средствам индивидуализации;
- ❖ Г-н Ивлиев в статье «Проблемы правосубъектности в деятельности Роспатента» отметил, что количество судебных дел, в которых оспаривались решения и действия Роспатента, с каждым годом возрастает;
- ❖ Судами за 2014 г. было рассмотрено 398 дел, за 2015 г. - 402 дела, за 2016 г. - 407 дел, а за период только с января по июль 2017 г. - 302 дела;
- ❖ По данным М. Рожковой в СИП отменяется небольшое количество оспариваемых решений (в 2013 г. из 61 требования по оспариванию актов Роспатента было удовлетворено всего 7; в 2014 г. из 293 требований - 81; в первом полугодии 2015 г. из 109 требований - всего 15);

Оспаривание ненормативных правовых актов

- ❖ Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.
- ❖ Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд
- ❖ В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что **оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

ОСПАРИВАНИИ НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (глава 24 АПК РФ)

- ❖ Ненормативный правовой акт (НПА)- правовой акт, носящий индивидуально-разовый, индивидуально-определенный характер, содержащий индивидуальные предписания, рассчитанные на однократное применение и адресованные конкретному лицу (лицам), с этой точки зрения все решения Роспатента являются такими ненормативными правовыми актами.
- ❖ Целью судопроизводства по оспариванию НПА актов является защита субъективных прав и законных интересов участников публичных правоотношений посредством судебной оценки властно-управленческой деятельности субъекта публичной власти с точки зрения ее законности и обоснованности.
- ❖ Публично-правовой характер отношений по оспариванию НПА, подлежащих судебному рассмотрению, порождает специфику процессуального регулирования порядка рассмотрения и разрешения дел указанного вида судопроизводства: они рассматриваются с соблюдением правил искового производства, таких как, письменная форма обращения в суд, стадии развития процесса, возможность отказаться от продолжения процесса и прекратить производство по делу и т. д, но с учетом действия специальных норм;
- ❖ Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (ч.4.ст.198 АПК РФ).

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ НПА

- ❖ Исковое производство;
- ❖ Специальное бремя доказывания;
- ❖ НПА можно оспорить в суде, если НПА нарушает законные интересы заявителя в осуществлении предпринимательской деятельности и нарушает действующее законодательство, причем нарушение законных интересов заявителя и нарушение законодательства должно быть одновременно;
- ❖ Методические рекомендации Роспатента, не являются законом или иным нормативным правовым актом, на соответствие которым подлежит проверке ненормативный правовой акт Роспатента (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу N СИП-542/2016 и от 31.03.2017 по делу N СИП-608/2016)).

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ (ст. 125 и 199 АПК РФ)

В Заявлении о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными должны быть указаны (ст. 199 АПК РФ):

- ❖ наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие);
- ❖ название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время совершения действий (**само решение за подписью руководителя Роспатента, а не только Заключение**);
- ❖ права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым актом, решением и действием (бездействием);
- ❖ законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствуют оспариваемый акт, решение и действие (бездействие);
- ❖ требование заявителя о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

К Заявлению должны быть приложены :

- ❖ Уведомления о вручении и иные документы об отправке Заявления и приложений к нему;
- ❖ Документ об оплате пошлины; Доверенность
- ❖ Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ

- ❖ Выделяются общие и специальные правила распределения бремени доказывания. Данные правила возлагают обязанность доказывания фактов на определенную сторону;
- ❖ Общее правило распределения бремени (обязанности) доказывания (ч. 1 ст. 65 АПК РФ), так же как и в гражданском процессе, заключается в том, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований, возражений, доводов.
- ❖ Орган или должностное лицо, действия которого оспариваются, несет бремя доказывания законности действия или решения, наличия необходимых полномочий, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия ненормативного акта. (ч. 5 ст. 200 АПК РФ);
- ❖ Заявитель должен доказать, что несоответствие ненормативного акта закону и нарушение им прав и охраняемых законом интересов Заявителя.
- ❖ Одна из причин перераспределения доказательственных обязанностей по анализируемой категории дел определена тем, что именно государственный орган совершает действие, принимает решение, при этом он исходит из определенных обстоятельств, наличие которых должен доказать суду.
- ❖ Лицо же, оспаривающее законность действий государственного органа, никаких решений не принимало, обстоятельств не устанавливало, поэтому на него не может быть возложено доказательственное бремя.
- ❖ Требование о наличии одновременно двух условий для признания незаконными актов является императивной нормой. (Пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации«)

НАРУШЕНИЕ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПРАВ/ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- ❖ Часть дел в ППС может инициировать только заинтересованное лицо;
- ❖ В СИП в части дел первой инстанции (оспаривание ненормативных актов) – заинтересованность только в делах по аннулированию ТЗ, в остальных случаях - доказательство нарушения законных интересов и прав заявителя

Нарушение законных прав и интересов сфере предпринимательской деятельности и создание препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Заинтересованность в аннулирование ТЗ по неиспользованию: доказываемая в отношении каждой рубрики каждого класса МКТУ , по которому испрашивается аннулирование:
Наличие судебного иска;	Наличие поданной заявки;
Отказ в регистрации Роспатентом РИД и средства индивидуализации;	Отказ в регистрации по относительным основаниям;
Неправомерность прекращения действия (аннулировании) объекта интеллектуальной собственности заявителя в результате вынесения Роспатентом оспариваемого решения правовой охраны объекта интеллектуальной собственности заявителя.	Ведение хозяйственной деятельности под данным обозначением или сходным до степени смешения обозначением
Невозможность ведения хозяйственной деятельности, выдачи лицензий, получение кредитов под залог интеллектуальной собственности итд	Приготовление к ведению деятельности под данным обозначением

РЕШЕНИЕ ОБ ОСПАРИВАНИИ (ст. 201 АПК РФ)

- ❖ Решение по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц принимается СИП по правилам, установленным в главе 20 АПК РФ (Решение арбитражного суда).
- ❖ Суд установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц **не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности**, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, **решений и действий (бездействия) незаконными**.
- ❖ В случае, если СИП установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт **соответствуют** закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение **об отказе в удовлетворении заявленного требования**.
- ❖ Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц **подлежат немедленному исполнению**, если иные сроки не установлены в решении суда.
- ❖ Со дня принятия решения арбитражного суда о признании недействительным ненормативного правового акта полностью или в части указанный акт или отдельные его положения не подлежат применению.

ВЫВОДЫ

- ❖ Собираясь оспаривать решение Роспатента, необходимо взвесить все «за» и «против» не только с точки зрения норм материального права, но и с точки зрения процессуальных норм;
- ❖ Необходимо помнить, что действует императив на доказывания Заявителем одновременно двух положений:
 - нарушение прав заявителя и охраняемых законом интересов заявителя;
 - несоответствие оспариваемого акта закону;
- ❖ Необходимо доказать, что уклонение патентного органа от рассмотрения доводов Заявителя Возражения оценки представленных документов и сведений, является существенным нарушением принятия решения;
- ❖ Необходимо помнить, что оспаривание решений и действий Роспатента ведется в рамках искового производства, поэтому следует руководствоваться соответствующими положениями Арбитражно-процессуального кодекса РФ.

Спасибо за внимание!

Елена Бедарева

Адвокат, российский и евразийский
патентный поверенный,

Telephone: + 7 921 954 68 76

E-mail: bedarevae@gmail.com

www.bedareva.com

© Все права защищены, 2018



АДВОКАТСКИЙ ОФИС ЕЛЕНА БЕДАРЕВОЙ