

ТЪЛКУВАНЕ НА ПАТЕНТНИТЕ ПРЕТЕНЦИИ ПРИ СПОР ЗА ПАТЕНТНО НАРУШЕНИЕ

Веселина Манева*

Обхватът на правна закрила, произтичащ от защитеното с патент изобретение, за първи път в нашето законодателство е регламентиран в чл. 17 от Закона за патентите (ЗП) от 1993 г.¹. Чрез него се определят границите на изключителното право на патентоприитежателя и в същото време — периметърът на допустимото използване от третите лица.

Член 17, ал. 1 поставя категорично условието, че обхватът на правна закрила на изобретението се определя от претенциите, като се има предвид издаденият патент и патентната заявка. Изречение второ допълва, че описанието и чертежите служат за тълкуване на претенциите. Рефератът не се съобразява при тълкуване на претенциите, тъй като той има само информационно значение. Очевидно, в разпоредбата на чл. 17, ал. 1 е реципиран текстът на чл. 69, ал. 1 от Европейската патентна конвенция (ЕПК)² и е възприет средният път на тълкуване на претенциите. Законодателят обосновано е изключил думата „съдържание“ на претенцията, създаваща проблеми при тълкуването им.

В патентната практика, както е известно, се проявяват две противоположни тенденции: на разширителното тълкуване на патентните претенции, чрез което патентоприитежателят цели да ограничи действията на конкурентите, и на ограничително тълкуване — при него останалите производители се стремят да стеснят упражняването на правата на патентоприитежателя. За да се неутрализира действието на тези тенденции, и за да се внесе по-голяма

* Задочен докторант в Института за правни науки при БАН по Изобретателско, авторско и патентно право .

прецизност при тълкуване на претенциите, законодателят допуска възможността да бъдат привлечени и еквиваленти на признаците, включени в претенциите. На практика това означава, че се допуска известно разширително тълкуване на претенциите, но само доколкото те покриват не само включените в тях признаци, а и техните еквиваленти.

По отношение използването на еквивалентите при тълкуване на претенции с цел определяне обхвата на закрила в българското патентно право, трябва да се отбележи, че съществува дългогодишна практика по тяхното прилагане. Теорията на еквивалентите (ТЕ) е намерила правна регламентация в чл. 17, ал. 2 ЗП. С тази разпоредба е дадена легална дефиниция за „еквивалентност на признаци“. Видно от изложените тенденции за ревизия на ЕПК досежно чл. 69, при спор за патентно нарушение (ПН) се вземат предвид еквивалентните на посочените в претенциите средства. И в този аспект е налице унификация с българския патентен закон. Все пак, интерес предизвиква бъдещата легална дефиниция, която ще бъде приета в европейското патентно право и как това би се отразило на европейската съдебна практика, за да се прецизират и бъдещите законодателни промени у нас.

За да се избегнат възможни недоразумения, в чл. 17, ал. 2 законодателят определя и същността на понятието „еквивалентен признак“, като го дефинира чрез трите изисквания: еквивалентният признак изпълнява по същество една и съща функция по един и същ начин и води до един и същ резултат, както признакът изрично е посочен в претенциите. Тази дефиниция допринася за по-прецизното определяне на обхвата на закрила, като се предотвратява заобикалянето ѝ чрез подмяна на признаци на патентованото изобретение с техни еквиваленти.

Меродавната дата, към която се преценява еквивалентността на признака, изразен в претенциите, според специалиста в областта, това е приоритетната дата.

Съгласно ал. 3, при определяне обхвата на правна закрила се отчита ограничението на претенциите, направено от заявителя или патентоприетеля в процеса на експертиза за издаване на патент или при искания за обявяване на неговата недействителност. Недопустимо е за разширителното тълкуване на претенциите да се

вземат предвид отпадналите в експертното производство признаци. Това показва и цялата световна практика, а следва и логично от факта, че при недостатъчно разкриване на същността на изобретението в първоначално подадената заявка по-късното му разкриване се приема като изменение. Това води до загуба на приоритета, тъй като се излиза от първоначалното разкритие и следва да се подаде нова заявка. Ситуацията, при която авторът сам се е отказал от някои от признаците на заявката, най-често възниква при неправилно оформяне на описанието и претенциите. Аналогична е хипотезата, при която патентопридетелят сам ограничава претенциите на изобретението си, за да избегне анулирането на целия патент (при искане за обявяване на недействителност). Тогава обхватът на правната закрила се определя от окончателно формулираните претенции, пояснени от коригираните чертежи и описание. Следователно, патентопридетелят при тази хипотеза не може да предяви иск за нарушение на база първоначално издадения патент.

Патентната и съдебната практика на повечето страни показва, че в такъв случай (обикновено при спорове за ПН) не се вземат под внимание отпадналите признаци. Патентопридетелят не може да черпи права от това, от което се е отказал, и по отношение на отпадналите признаци Теорията на еквивалентите е неприложима. Такава е и съдебна практика на САЩ, където е възприето правилото "prosecution history estoppel" (ограниченията, направени от заявителя в хода на експертната при ПН, не могат да се имат предвид).

Практиката наложи още едно правило от изключителна важност при разкриване на изобретението, във връзка с тълкуване на неговите претенции. Член 17, ал. 4 визира възможността тълкуването на претенциите да не се ограничава от примерите за конкретно изпълнение, включени в описанието. С оглед на това правило, за да си осигури по-широк обхват на правна закрила, заявителят трябва да разкрие обекта на изобретението чрез включване на максимален брой конкретни примери. В противен случай патентът му ще бъде твърде ограничен и много лесно заобиколим. Това изискване е абсолютно задължително, когато в описанието обектът е разкрит чрез едно конкретно изпълнение, а в претенциите възможните конкретни изпълнения са лимитирани в диапазон. Ако

към датата на заявяване или приоритетната дата експертизата (молителят — при искане за обявяване недействителност на издадения патент, или ответникът — при спор за ПН) намери общодостъпен материал, в който възможните конкретни изпълнения са ограничени в същия диапазон, обхватът на правната закрила на патента (заявката) ще бъде ограничен само в рамките на конкретното изпълнение, което е посочено в описанието. Възникналата колизия се решава въз основа на принципната постановка за оборимостта на обобщените чрез конкретните признаци.

Когато се тълкуват разпоредбите на чл. 17 ЗП се има предвид, че чрез тях се определя обхватът на правната закрила, произтичаща от издадения патент, и те не биха могли буквално да се прилагат в експертизата. От друга страна, от тях се извеждат основни за патентната теория и практика правила относно тълкуване на претенциите и еквивалентността на признаците. Независимо че чл. 17 разглежда въпроса за еквивалентите от гл. т. на обхвата на правна закрила, а не във връзка с преценката за патентоспособността на заявеното изобретение в процеса на експертиза, и че в единия случай претенциите се тълкуват от съда, а в другия — от експерта, правилата и начинът, по който се осъществява тази дейност, са едни и същи.

Проблемът за определяне обхвата на правна закрила възниква при спорове за ПН и в тази връзка чл. 17 ЗП поставя няколко въпроса: тълкуването на претенциите дали е задължително или е факултативно; какви са границите на тълкуване и кой е компетентният орган, който тълкува претенциите?

В случаите, в които претенциите са ясни и точни, не е нужно да бъдат тълкувани. Когато създават съмнение относно изразеното в тях, те следва да бъдат тълкувани. Претенциите се подлагат на тълкуване и когато са противоречиви, имат празноти или когато е налице несъответствие между тях и описанието на изобретението.

Относно границите на тълкуване основателно възниква въпросът: кои са онези външни на претенциите елементи, които допринасят за разкриване на истинското им съдържание? Член 17 ЗП посочва, че това са описанието и чертежите. Ако се отиде подалеч, следва да се отбележи, че при тълкуване на претенциите трябва да се държи сметка и за състоянието на техниката. В

процеса на тълкуване не може да се прибавя или отнема елемент от съдържанието на претенциите. На този етап се преценява и еквивалентността. Очевидно, чл. 17 ЗП лимитивно очертава границите на тълкуване на претенциите, а от там — и произтичащата от тях правна закрила. Следователно, освен описанието и чертежите, при тълкуване се имат предвид и известните към приоритета на специалиста в областта еквиваленти. Според законодателя, меродавна за преценка на еквивалентността е приоритетната дата, докато в американското (както и в бъдещата промяна на ЕПК) това е моментът на нарушението. Безспорно, по този начин се цели предоставяне на по-всеобхватна закрила на интересите на патентоприетеля, отчитайки по-дълъг период от време. С оглед *de lege ferenda*, това обстоятелство би могло да бъде съобразено и в българското законодателство при спор за ПН.

Друг въпрос, който се поставя, е кой тълкува претенциите. Законът категорично посочва, че това е специалистът в областта. Как трябва да се дефинира това понятие при спор за нарушение? В процеса на експертиза специалистът в областта трябва да прецени патентоспособността на изобретението и по-специално — изобретателската стъпка, на база техническите си познания. Съдията при тълкуване на патентните претенции при спор за нарушение не разполага с тези знания, затова в съдебното производство той се позовава на заключенията на техническата експертиза, извършена от вещото лице по спора — компетентният специалист. Следвайки изложеното се приема, че при спор за ПН съдът се явява специалистът в областта.

При тълкуване на претенциите, и използвайки описанието, чертежите и ТЕ, законодателят безспорно урежда по-либералната система, утвърдена в немската патентна практика и в новите тенденции за промяна на ЕПК.

Разликата между двете системи на тълкуване на претенциите — ограничителната и разширителната, се определя от юридическата функция на претенциите. В този смисъл е необходимо най-напред да се разграничат понятията *предмет на закрила* и *функция на претенциите*³.

Предметът на правна закрила с изобретението, дефинирано чрез претенциите, а функцията на претенциите се изразява в опре-

деляне обхваща на закрива на изобретението. Според системата на стриктно тълкуване на претенциите тяхната роля се свежда единствено до дефиниране на предмета на изобретението. Обхватът на закрива се установява от съдията при спор за ПН. В този процес той изхожда от патентованото изобретение, но разглеждайки също така и описанието, за да се определи каква е изобретателската същност и волята на неговия притежател. Така, всъщност, се дефинира либералната система на тълкуване на претенциите.

Основен момент в анализа на патентната претенция при спор за нарушение е съпоставянето на съществените признаци на изобретението с тези на изследвания обект. Цел на съпоставянето е да се установи съвпадат ли тези признаци и в каква степен — пълно или частично, и на тази основа да се прецени дали е налице нарушение на патента или не. При този съпоставителен анализ се съпоставят следните правила:

1) Една претенция се счита за нарушена, ако в нарушаващия обект са използвани, без изключение, всички признаци. Това е хипотезата на т. нар. „буквално нарушение“. При него патентованото изобретение е осъществено с незначителни различия, като съществените признаци са възпроизведени точно в нарушаващия обект. Налице е нарушение на патента и в случаите, когато са използвани без изключение всички признаци на патентованото изобретение, независимо че нарушаващият обект съдържа повече признаци от тези на изобретението, които сами по себе си са патентоспособни.

2) Възможна е замяна на един или на няколко признака от претенциите с техни еквиваленти. Еквивалентността е втора форма на патентното нарушение, при което се използва ТЕ.

3) Третата форма на нарушение е усъвършенстването на патентования обект.

Необходимо е разгледаните случаи да се разграничат от хипотезата, при която се установяват съществени различия между патентните претенции и разглеждания обект. Приема се, че не е налице нарушение на патента. При отчитане на тези различия съдът следва някои общи правила:

— решение, в което са реализирани само част от съществените признаци на патентованото изобретение, отразени в пре-

тенциите, или само признаци от характеризиращите им части, не попада в обхвата на действие на патента. Такива обекти се считат самостоятелни, получени в резултат на техническо творчество, поради което не засягат произтичащи от патента права;

— не се считат за нарушаващи патента решения, в които един или няколко признака са заменени дотолкова, доколкото те не могат да бъдат разглеждани като еквиваленти. В този случай се преценява получението от замената резултат.

С въвеждането на разпоредбите на чл. 17 ЗП от 1993 г. законодателят регламентира и дейността на съда, свързана с тълкуване на претенциите и определяне обхвата на закрила, произтичащ от патента при спор за неговото нарушаване. Трудно е да се направи преглед на съдебната практика по такива дела, доколкото преобладаващо в съдилищата липсва компютърна обработка на информацията. Делата за патентни нарушения, поради тяхното естество, се разглеждат с години и не е състоятелно да се прави коментар по тях преди да бъдат постановени окончателни процесуални актове, добили материална законна сила.

Съдебната практика е все още оскъдна, няма и публикувана такава, поради което липсват определящи решения в областта на патентните нарушения. Ще си позволя да коментирам непубликувана съдебна практика, и по-специално — някои решения на СГС, подкрепящи направения по-горе анализ за приложението на чл. 17 ЗП.

Предмет на гр. дело № 835/94 г. на СГС, VI „Г“ търговско отделение е предявен иск с правно основание чл. 28, ал. 1 във вр. с чл. 27, ал. 3 и ал. 1 ЗП.

Ищецът, който е съпритежател на патентите № 35946 „Метод за получаване на цинков цитрат“ и № 37715 „Състав и метод за получаване на паста за зъби с инхибиращо действие на плакообразуването“, моли да бъде установено по отношение на ответника (Научно-изследователски химико-фармацевтичен институт — НИХФИ) факта на нарушение на патентните му права. Твърди че ответникът, без съгласието на всички патентопритежатели, е сключил договор със завод „ЛАВЕНА“ АД, Шумен, за продажба на технология за паста за зъби, който

продукт е изцяло в обхвата на претенциите на цитираните патенти, и с които се нарушава изключителното право по смисъла на чл. 19, ал. 2 и 3 ЗП. Преди предявяването на този иск ищецът е уведомил НИХВИ, че с тези действия последният нарушава изключителните му права. Ответникът оспорва иска, като поддържа становище, че разработената технология по договора с „ЛАВЕНА“ АД излиза извън обхвата на закрила, произтичащ от претенциите на двата патента. Поради естеството на спора в хода на съдебното производство по искане на ищеца е назначено вещо лице със задача да установи доколко обхватът на правна закрила, определен от претенциите на цитираните патенти, покрива технологията за производство и състава на пастата за зъби — предмет на договора за продажба между „НИХФИ“ и завод „ЛАВЕНА“, като се има предвид чл. 17 ЗП и Теорията за еквивалентите. Дали с договора за продажба между „НИХФИ“ и завод „ЛАВЕНА“ са нарушени правата на патентоприетеля по смисъла на чл. 19, ал. 3, 4 и 5 ЗП?

От приложените към делото писмени доказателства и приета техническа експертиза съдът намира предявения иск за неоснователен и излага следните мотиви.

В изпълнение на договора ответникът е предал разработена технология за производство на паста за зъби „Тетраминт“, рецептурата на която е със съществени различия от тази, защитена с патент № 37715. Включени са две нови активно действащи съставки, които водят до съществени промени по отношение на лечебно-профилактичните и потребителските качества на разработваната паста. При анализ на компонентите на двата продукта е установено, че е налице замяна на едно свързващо вещество с друго подобно, но не еквивалентно нему, и, следователно, извършената замяна не е еквивалентна. Двете рецептури се различават по броя на компонентите и по качествените и количествените си характеристики. Замяната на едно свързващо вещество с друго подобно, но не еквивалентно нему, и комбинирането на подходящ хидрофил целулозен дериват с определен желиращ агент (напр. амосил), вместо бентонит, може да се приеме като нов момент в разработваната от НИХФИ рецептура и не може да се приеме като еквива-

лентна замяна. След извършения разбор на патентните претенции и преценка доколко всички елементи на защитената рецептура се покриват с тази от предполагаемото нарушаващо решение, съдът установи, че не е налице нарушение на патентните права. Произвежданата от ответника паста за зъби е извън обхвата на правната закрила, произтичаща от издадените патенти, и не нарушава изключителните права на ищеца, поради което предявеният иск е отхвърлен.

С решение по гр.д. № 327/98 на СГС, VI отделение, 2 състав, е установено следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 28, ал. 1, т. 2 и т. 3 ЗП във вр. с. чл. 19, ал. 1 и ал. 4 и чл. 27 от същия закон. Ищецът твърди, че ответникът („АББ — Авангард“ АД, гр. Севлиево) използва без негово съгласие притежаваните от него патенти. Претендира ответникът да преустанови използването на патентованото изобретение, като спре производството на „Разделителен тип РДО — 245 киловата“ и му изплати обезщетение. Съгласно представеното заключение на вещото лице, ответникът използва предметите на патентите в производството на разделители за високо напрежение РДО 245.

Съдът приема, че използването от страна на ответника на патентованите изобретения представлява нарушение по смисъла на чл. 27, ал. 1 ЗП, с оглед на което искът по чл. 28, ал. 1, т. 3 ЗП е основателен. С неправомерното използване на патентованите изобретения от страна на ответника са причинени имуществени вреди на ищеца в размер на евентуалното средно лицензионно възнаграждение, което той би получил за процесия период, при учредена договорна лицензия в полза на третото лице за този тип изобретения. Съдът намира, че претендираното обезщетение е основателно и следва да се изплати в пълен обем.

По гр. д. № 912/97 на VI отделение на СГС съдът с определение е прекратил производството поради оттегляне на иска.

Ищецът — американската компания „МЕРК“, твърди, че българската фирма „ИНБИОТЕХ“ произвежда и продава фармацевтичен продукт с търговското име „ЕНПРИЛ“, съдържащ химическата субстанция „ЕНАЛАПРИЛ“, за която има издаден патент, и с това нарушава изключителното му право,

произтичащо от защитния документ. Ищецът може след установяване факта на нарушението, на основание чл. 28 ЗП, да поиска от съда да осъди ответника да прекрати действията, с които нарушава патентните му права.

В хода на процеса съдът е отказал да постанови обезпечителна мярка — спиране на производството и търговията с лекарството „ЕНПРИЛ“, по съображения, че така би се осъществила, а не осигурила търсената с иска защита.

Едновременно с образуваното съдебно производство ответникът — „ИНБИОТЕХ“ ООД, заедно със „СОФАРМА“ ЕАД, е подал на 9 септември 1997 г. в Патентното ведомство, на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗП, искане за обявяване недействителност на притежавания от МЕРК патент. С постановеното решение отдел „Спорове“ на Патентното ведомство обявява частична недействителност на издацията съгласно § 4, ал. 1, т. 1 от ПЗР на ЗП патент № 60339 — „Производни на аминокиселини като антихипертензивни средства“. Мотивите са, че продуктът е продаван на територията на Република България преди датата на подаване на заявката за патент в Патентното ведомство. Искането на молителите за обявяване на пълна недействителност на издацията патент е неоснователно, тъй като при преценка на новостта на нови съединения, като изключение от общото правило не е валидна постановката, че частното оборва общото, понеже всяко включено в общата формула съединение представлява отделно изобретение. Разгледаното решение на Патентното ведомство очевидно е причината, довела до оттегляне на предявения от МЕРК граждански иск срещу „ИНБИОТЕХ“ ООД.

В решение по гр. д. № 771/97 на VI „Б“ търговско отделение на СГС съдът е приел за установено следното:

Извършено е нарушение на патент с рег. № 60373 — „Метод за определяне и възстановяване параметрите на геометричната ос на железен път“, с притежател „ДАНЕЛ“ ЕООД. Предявеният иск е с правно основание чл. 28, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 27, ал. 1 ЗП. За да се установи фактът на патентно нарушение, необходимо е да се направи анализ и съпоставка на патента и издацията от ответника — фирма БДЖ, след приоритетната дата на патента „Временни технически условия за шениране и

реперирание на железопътните линии“ и „Технически условия за шениране и реперирание на железопътните линии и гари и прилежащите им съоръжения и устройства“. По спора е назначена техническа експертиза, която е констатирала, че използваните от ответника устройства влизат частично в обхвата на претенциите на патента.

Позовавайки се на разпоредбите на чл. 17 ЗП, съдът намира за установено, че фирма БДЖ е извършила нарушение на процесния патент по смисъла на чл. 27, ал. 1 ЗП, като не конкретизира дали нарушението е пълно или частично. Очевидно, в диспозитива на решението съдът се е произнесъл само относно факта на патентното нарушение, като не е изказал съображения за вида на нарушението.

Софийският градски съд, VI „В“ търговско отделение, поставя интересен въпрос, разгледан в постановеното от него решение по гр. д. № 1451/95, касаещо както процедурата, така и анализа на обхвата на правна закрила на нарушавания патент.

Предмет на конкретното дело е предявеният иск с правно основание чл. 28, ал. 1, т. 3 ЗП. Ищците са притежатели на патент с рег. № 43975 — „Линия за формуване на порьозни шоколадови изделия“, която се използва от ответника — „НЕСТЛЕ“ АД, без тяхно съгласие и без заплащане на дължимото възнаграждение. Претендират да се преустанови използването, като ответникът заплати и направените разноски по делото. Спори се по това дали е налице идентичност между патентованото изобретение и реализираната линия от ответника. Първоначално е определено вещо лице, като впоследствие е допусната по искане на ответника разширена, тройна експертиза. Вещите лица единодушно считат, че е налице идентичност между сравняваните обекти. Посочените от ответника различия могат да се разглеждат като еквивалентни. Аргументите на вещите лица за еквивалентност на тези решения са следните: те изпълняват една и съща функция, постигат един и същ резултат и за специалиста в областта е очевидно, че към датата на подаване на заявката този резултат може да се постигне с второто решение, т. е. налице е еквивалентен признак по смисъла на чл. 17, ал. 2, т. 2 ЗП. Реализираната от

ответника линия за формуване на порьозни шоколадови изделия влиза в обхвата на правната закрила, предоставена с нарушавания и определен от така формулираните претенции патент.

След образуване на делото за ПН ответникът — „НЕСТЛЕ“ АД, е подал в Патентното ведомство искане за обявяване на недействителност на нарушавания патент, на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗП. Искането е мотивирано с липсата на творческо решение, съгласно чл. 12 от Закона за изобретенията и рационализации (в сила по време на издаване на атакувания патент). Твърди се, че патентованото изобретение представлява комбинация от известни елементи, свързани по известен начин, в резултат на което не се получава нов неочакван ефект, както и ефект, който да е по-голям от сумата на ефектите на отделните елементи. Патентното ведомство се произнася с решение, с което обявява частична недействителност на оспорения патент и ограничава обхвата на правната закрила чрез конкретизиране на технически признаци, т. е. прехвърлянето им от характеризиращата в ограничителната част на първа претенция. Срещу решението е предявен иск пред Софийския градски съд, с който се настоява за пълна недействителност на процесния патент. Независимо че решението на Патентното ведомство, с което е обявена частична недействителност на патента, е оспорено и е образувано гр. д. № 1807/96 на VI „А“ търговско отделение, първоинстанционният съд, разглеждащ делото за ПН, не спира производството и се произнася с решение по спора. С последното е утвърдено разбирането, че към момента е налице действащ патент, поради което няма пречки съдът да се произнесе по предявения иск, въпреки наличие на оспорено решение на Патентното ведомство по чл. 59 ЗП. Съдът изцяло възприема заключението на вещите лица. Приема, че е налице нарушение на изключителното право по смисъла на чл. 27, ал. 1 ЗП. Счита предявения иск за основателен и осъжда ответника да заплати на ищците направените по делото разноски.

От фактическа и правна гледна точка интерес представлява фактът, че страните по второто дело (с предмет решението на Патентното ведомство, с което е постановено частична недействи-

телност на нарушавания патент) са се споразумели, като са сключили лицензионен договор за използване на изобретението, и съдебното производство е прекратено.

При настоящия анализ на съдебната практика е уместно да се отбележи и решение по гр.д. № 1511/96 на СГС, VI „А“ търговско отделение, с което се поставя проблемът за определяне на претендираното обезщетение по дела за патентни нарушения.

Предмет на цитираното дело е граждански иск с правно основание чл. 28, ал. 1, т. 2 ЗП, обективно кумулативно съединен с иск по чл. 28, ал. 1, т. 3 за осъждане на ответника да преустанови действията, нарушаващи патентните права на ищеца, и да му бъде заплатено обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи. Предявено е искане съдът да постанови публикуване на решението в два ежедневника за сметка на нарушителя, на основание чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗП. Ищецът претендира обезщетение за пропуснати ползи, като формира вземането на база размера на възнаграждението, което би получил по сключен лицензионен договор, при 10% от стойността на реализираните агрегати — предмет на патента. Претендира и законната лихва върху пресъденото обезщетение от предявяване на иска до окончателното (реалното) плащане, както и направените разноски.

Ответникът оспорва иска и възразява, че нарушаващите патента процесни агрегати не са идентични на патентованото изобретение, и противопоставя възражение за преждеползване.

Софийският градски съд приема в посоченото решение, че е недопустимо ответникът да предяви правото на преждеползване с възражение. Спорът по отношение на това право трябва да се реши със сила на пресъдено нещо — така както предвижда разпоредбата на чл. 63 ЗП, поради което съдебното му предявяване следва да стане чрез иск. Такъв иск в посоченото производство не е предявен, поради което възражението за право на преждеползване е оставено без разглеждане.

За установяване на обстоятелството дали произведените от ответника изделия се включват в обхвата на патентните претенции на нарушавания патент е допусната и изслушана съдебно-техническа експертиза, заключението на която не е оспорено от страни-

те и е възприето от съда. В заключението на вещото лице по безспорен начин е установено, че четири от произведените и продадени от ответника агрегати попадат в обхвата на патентните претенции, но не са напълно идентични с изобретението, тъй като от него са отнети елементи. Интересен е фактът, че вещото лице е преценило приноса на патентованото изобретение в изработеното изделие на 50%. По отношение на останалите два броя произведени от ответника агрегати вещото лице е установило, че те са напълно идентични с патентованото изобретение, а в същото време отбелязва, че приносът на патентованото изобретение в тези съоръжения е 80%. Следователно, по отношение на четирите изделия вещото лице е констатирало частично нарушение, а по отношение на останалите две — идентичност, като в същото време приносът на патентованото изобретение е 80% (без да се конкретизира защо). Явно, налице е неточност в направената преценка, което е довело до противоречив извод, че, от една страна, налице е идентичност (т.е. пълно нарушение), а, от друга страна — че нарушението е частично.

Съдът е приел за установено, че е налице нарушение на патентованото изобретение, като е осъдил ответника да заплати дължимо обезщетение за пропуснати от ищеца ползи, определени по размер в съответствие с фиксирания от вещото лице процент на използване на патентованото изобретение в реализираното изделие, както и обичайно лицензионно възнаграждение в размер на 10% от стойността на изделието. Размерът на дължимото обезщетение е определен в съответствие с обичайния процент за лицензионно възнаграждение (указан от вещото лице) и съответната цена на продадените от ответника агрегати, тъй като предявеният иск е частично уважен като основателен и доказан. В останалата част до предявения размер претенцията е отхвърлена. В полза на ищеца е пресъдена и поисканата законна лихва — от предявяването на иска до окончателното (реалното) изплащане на сумата. Уважено е искането на ищеца съдът да постанови публикуване на осъдителното решение в два ежедневника, в срок до 7 дни от влизането му в сила. В полза на ищеца са пресъдени и поисканите съдебни разноски. На основание чл. 28, ал. 1, т. 3 ЗП ответникът е осъден незабавно да преустанови производството и продажбата на агрегата.

По гр. д. № 887/98 г. на VI“Б“ търговско отделение СГС е приел за установено следното.

На основание чл. 28, ал. 1, т. 1 ЗП по отношение на ответника „Кремиковци“ АД, гр. София, последният извършва нарушение като използва патентования от „ИРГ“ АГ Корпорейшън „Метод за възстановяване на оборудване за разливане и транспорт на стопилки“. На предявената претенция за нарушение ответникът противопоставя насрещен иск за преждеползване. С него претендира, че методът — обект на нарушавания патент, е бил внедрен и използван в „Кремиковци“ АД, гр. София, преди патентоването му от ищеца по спора. Ответникът противопоставя и иск за установяване правото на заявяване по чл. 62, ал. 1 във вр. с чл. 13 ЗП, като счита че патентованият метод не е патентоспособен поради липса на новост и изобретателско равнище. Съдът е отхвърлил втория иск като недопустим, тъй като патентоспособността се преценява от патентното ведомство по административен ред, а не от съда, и едва решението на последното може да се обжалва по съдебен ред.

С оглед сложността на спора е назначена тройна съдебно-техническа експертиза, която в представеното заключение е установила, че основните съществени технически признаци от метода, защитен с патента, и тези на прилаганата на практика технология са еквивалентни.

В постановеното решение съдът е намерил, че предявеният по чл. 28, ал. 1, т. 3 ЗП иск е основателен. Правораздавателният орган обосновано отбелязва, че вината на нарушителя не е предпоставка за основателност на така предявения иск. Необходимо и достатъчно условие е обективната противоправност на извършените от ответника действия. Ето защо съдът е осъдил ответника да преустанови неправомерното използване на изобретението и е постановил публикуване на решението в два ежедневника за сметка на ответната страна, както и възлагане на направените разnosки на ответника. Съдът отхвърля предявения от „Кремиковци“ АД, гр. София, насрещен иск за установяване правото на преждеползване на патентования метод като неоснователен, тъй като не е налице фактът на добросъвестното използване на изобретението към датата на заявяването му.

В посочения съдебен спор ищецът не е претендирал обезщетение за претърпени вреди. Първоинстанционното решение е обжалвано пред Софийския апелативен съд, който е приел жалбата като неоснователна и е оставил в сила акта на СГС. Въззивното решение е обжалвано пред Върховния касационен съд, който го е оставил в сила с Решение № 130 от 5 февруари 2001 г. по гр. д. № 1431/2000 г. на V г.о. на ВКС.

Паралелно със съдебната процедура, в Патентното ведомство е образувано производство за обявяване на недействителност на издадения за процесното изобретение патент. Искането е подадено от „Кремиковци“ АД, гр. София, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗП на 23 февруари 1999 г., като в постановеното от отдел „Спорове“ решение от 3 октомври 2002 г. е обявена частична недействителност на оспорения патент. Решението е обжалвано и от двете страни пред СГС.

Цитираното решение е пример и за нецелесъобразността на установената понастоящем практика за паралелно протичане на процедурите за съдебно разглеждане на спор за ПН и административния ред за решаване на искания за обявяване недействителност на нарушавания патент.

Видно от посочените решения, Софийският градски съд е утвърдил като своя постоянна практика по делата за ПН следните основни положения:

* Съдът допуска обективно кумулативно съединяване на исовете по чл. 28 ЗП. Докато с исовете за установяване и прекратяване на нарушението се претендира виновно поведение на нарушителя, то за удовлетворяването на иска за обезщетение *conditio sine qua non* е доказаното виновно действие на патентонарушителя.

* При разглеждане на споровете за патентни нарушения обикновено се назначава вещо лице. Редът за назначаване е регламентиран в процесуалния закон — представеното заключение се разглежда като доказателство по делото, подлежи на преценка от съда наред с другите доказателства и с оглед на това не подлежи на обжалване. Въз основа на заключението съдът преценява обхвата на произтичащата от нарушавания патент правна закрила и

доколко нарушаващият обект се инкорпорира в него. Трябва да се отбележи, че въпросите на еквивалентността най-често се срещат в съдебната практика. Очевидно, липсва задълбочен анализ на еквивалентните признаци, а те са изведени като констатация. Правораздавателният орган безусловно възприема изводите на вещите лица и ги влага в решенията си.

* По делата за ПН следва да се определи и дължимото обезщетение, ако съдът е сезиран с искане за това.

¹ Закон за патентите — ДВ, бр. 27 от 2 април 1993 г.

² Европейска патентна конвенция, подписана в Мюнхен на 5 октомври 1973 г. Ратифицирана от Република България със закон — ДВ, бр. 15 от 2002 г. От 1 юли 2002 г. Република България е член на ЕПК и на Европейската патентна организация.

³ Вж. MATHÉLY, P. Rapport de synthèse, L'activité inventive et l'étendue de la protection dans le brevet européen. Colloque international, 2-3 octobre 1974. — *Librairies techniques*, Paris, 1975, p. 129 — 141.

ТЪЛКУВАНЕ НА ПАТЕНТНИ ПРЕТЕНЦИИ
ПРИ СПОР ЗА ПАТЕНТНО НАРУШЕНИЕ
(INTERPRETATION OF PATENT CLAIMS
IN PATENT INFRINGEMENT DISPUTE)

Author(s): Veselina Maneva

- **Keywords:** patent; patent claims; Act; interpretation
- **Summary/Abstract:** With this development, attention is paid to the patent claims, which for the first time were submitted within the scope of Bulgarian legislation with the introduced legal regulation in Art. 17 of the Patents' Act in 1993. Attention is drawn to the term "sign equivalence". The difference between the two systems of interpretation of the claims is indicated – restrictive and expansive in relation to the legal function of the claims. The current case-law of the Sofia City Court is cited, which stated the main situations in a dispute over patent infringements.