



ШТАММ-ПРОДУЦЕНТ: ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ?

*М. Е. УРУСОВА,
ведущий специалист Центра интеллектуальной
собственности и передачи технологий
АНО ВО «Университет Сириус»,
патентный поверенный РФ,
Сочи — Санкт-Петербург*

В соответствии со ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не за-
висят от права собственности и иных вещных прав на материальный
носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат ин-
теллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Переход
права собственности на вещь не влечет переход или предоставление
интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности,
выраженные в этой вещи.

Особым случаем среди объектов изобретения является штамм ми-
кроорганизмов. В российском законодательстве линии клеток животных
и растений приравнены к штаммам микроорганизмов, поэтому далее
будет использован термин штамм, в том числе для обозначения клеточ-
ных линий. Частным случаем штамма микроорганизмов является штамм-
продуцент, то есть такой штамм или линия, клетки которого в процессе
своей жизнедеятельности производят вещество, полезное для челове-
ка или используемое им в хозяйственной деятельности. Если объектом
изобретения является штамм — продуцент полезного вещества, будет ли
считаться его передача для производства этого вещества, — то есть для
реализации назначения изобретения, — переходом права собственности
на такую вещь как клетки штамма, или их использование третьими ли-
цами должно признаваться использованием изобретения?

Согласно подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения
является в том числе изготовление и применение продукта, в котором
использовано изобретение. Изобретение признается использованным в
продукте, если продукт содержит каждый признак изобретения, при-
веденный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы
изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в
качестве такового в данной области техники до даты приоритета изоб-
ретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). При этом важно помнить, что клетки
штамма представляют собой такой продукт, который может сам по себе
воспроизводить, т. е. по сути «изготавливать» другие клетки штамма.

Штаммы микроорганизмов являются редким и нетипичным объектом изобретений. До сих пор в судебной практике не рассматривались дела, касающиеся нарушения права на такие изобретения, поэтому интересно проанализировать позицию суда по делу № А56-11574/2021.

ФГУП «ГосНИИ ОЧБ» ФМБА России (далее — истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Протеиновый контур» (далее — ответчик 1) и ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (далее — ответчик-2) о солидарном взыскании ущерба, причиненного неправомерным использованием ответчиками изобретения «Способ получения рекомбинантного человеческого эритропоэтина, штамм культивируемых клеток яичника китайского хомяка — продуцент эритропоэтина», охраняемого патентом РФ № 2125093, обладателями которого совместно являются истец и ответчик-1. При этом Истец полагает, что ответчик-1 неправомерно распорядился правами на изобретение, передав ответчику-2 штамм — продуцент эритропоэтина.

Патентом РФ № 2125093 охраняется способ получения рекомбинантного человеческого эритропоэтина, включающий в себя культивирование трансформированного штамма клеток яичника китайского хомячка, а также конкретный штамм клеток яичника китайского хомячка, депонированный в Российской коллекции клеточных культур под номером ВСКК(П)-651Д. Патентная формула содержит независимый п. 5, характеризующий «штамм культивируемых клеток яичника китайского хомячка N ВСКК (П) N 651Д - продуцент эритропоэтина». Что может признаваться использованием изобретения по п. 5 формулы? Изготовление *de novo* штамма, депонированного в коллекции микроорганизмов, сложно себе представить, поскольку повторное создание того же штамма практически невозможно. Использование изобретения может признаваться применением штамма, полученного непосредственно у правообладателя или из коллекции микроорганизмов с разрешения правообладателя. При этом применением в соответствии с формулой изобретения и на основании описания изобретения можно считать культивирование живых клеток штамма ВСКК(П)-651Д и последующий сбор кондиционированной культуральной жидкости¹, содержащей эритропоэтин.

Суд установил, что ответчик-1 передавал ответчику-2 культуральную жидкость, кондиционированную клетками штамма ВСКК(П)-651Д, и сделал вывод, что действия по использованию способа получения рекомбинантного человеческого эритропоэтина ограничены во времени: в

¹ Под кондиционированной культуральной жидкостью понимается жидкость, содержащая различные продукты жизнедеятельности предварительно культивируемых в ней клеток, в том числе вещество, для получения которого эти клетки предназначены.

результате выполнения действий, описанных в патенте, получается культуральная жидкость, содержащая определенное количество неочищенного человеческого эритропоэтина. Следовательно, способ считается использованным, как только получена культуральная жидкость. Именно с этого момента можно считать право патентообладателя нарушенным. Можно согласиться с этим выводом, поскольку ответчик-1, будучи патентообладателем, также использовал свое изобретение.

Суд установил, что ответчик-1 также передал ответчику-2 живые культуры клеток штамма ВСКК(П)-651Д по договору подряда на разработку готовой субстанции на основании этого штамма, однако суд вслед за ответчиками квалифицирует переданный штамм в качестве давальческого материала.

Энциклопедический словарь экономики и права² характеризует давальческий продукт как исходный, сырьевой продукт, передаваемый заказчиком продукции ее изготовителю с целью переработки в готовую продукцию, оплачиваемую заказчиком. Наличие давальческого продукта свидетельствует об изготовлении продукции из материала заказчика. Статья 713 ГК РФ, на которую ссылается суд в своем решении, описывает правоотношения при изготовлении продукции из материала заказчика.

Такой подход можно было бы считать допустимым, если бы заказчик передавал живую культуру клеток для последующего производства препарата, композиции или иного продукта, в состав которого входили бы эти клетки сами по себе. Однако клетки штамма-производителя предназначены и используются для получения или производства полезного вещества, т. е. они выступают не как материал или сырье, а как маленькие живые «устройства» для производства сырья, из которого в результате очистки получится готовая субстанция. Продукция изготавливается не из материала заказчика, а самим «материалом» заказчика. Иными словами, если вместо патента на штамм рассматривать патент на устройство и способ, использующий это устройство, — возможно ли было бы представлять такое устройство, переданное для осуществления способа, в качестве давальческого материала? А если мы передаем одно устройство, а их у приобретателя становится несколько — можно ли рассматривать такую сделку как продажу вещи?

Позиция суда относительно штамма выражена следующим образом: «Заключение ответчиком-1 (правообладателем) договора <...> с ответчиком-2 (подрядчиком) на разработку готовой субстанции на осно-

² https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/2998, дата обращения 27.04.2023.

вании переданного в качестве давальческого материала штамма (статья 713 ГК РФ), использованного ответчиком-2 для получения заказанного результата (субстанции) под контролем правообладателя (ответчика-1) и в его интересах, не является нарушением прав истца на патент № 2125093. <...> Совместное волеизъявление требуется соправообладателям для распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, тогда как использовать такой результат каждый из них может самостоятельно. <...> Договор подряда от 06.06.2012, заключенный между ответчиком-2 (подрядчик) и ответчиком-1 (заказчик), не свидетельствуют о нарушении прав истца, так как в договоре содержится условие о передаче ответчику-2 штамма-производителя в качестве сырья для производства субстанции. Изготовление, хранение, перевозка результата интеллектуальной деятельности третьим лицом по договору с правообладателем являются способами осуществления исключительного права самим правообладателем. Передача штамма для изготовления субстанции по договору подряда не образует факт отчуждения (распоряжения) объектом интеллектуальной собственности. Данный штамм передавался подрядчику в качестве «давальческого материала» (статья 713 ГК РФ). Подрядчик использовал штамм для целей создания субстанции под контролем правообладателя и в его интересах. Следовательно, спорный договор не свидетельствует о нарушении ответчиками прав истца на патент РФ № 2125093».

В то же время, приведенная в решении суда цитата из Постановления Пленума ВС³ касается права на товарный знак и знак обслуживания и не может быть применена к праву на изобретение без соответствующих пояснений. Кроме того, что штамм-производитель в данном случае не может рассматриваться в качестве давальческого материала, передача живых клеток штамма-производителя предполагает, что ответчик-2 использовал их для осуществления запатентованного способа получения эритропоэтина. Это приводит нас к выводу, что ответчик-1 действительно самолично распорядился правом на изобретение, нарушив абз. 2 п. 3 ст. 1229 ГК РФ.

Вопрос о том, является ли в данном случае передача клеток запатентованного штамма-производителя правомерным введением в оборот, а права на штамм исчерпанными, вновь возвращает нас к вопросу о том, что считать исчерпанием прав на живые объекты изобретений, способные к размножению и не только.

3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, г. Москва, 23 апреля 2019 г., п. 156, абз. 5.

Может ли живой объект изобретения признаваться давальческим материалом? Если да — то что тогда охраняется патентом на штамм? В законодательстве отсутствует однозначный и ясный ответ на эти вопросы. Представляется разумным считать живые клетки, являющиеся материальными объектами, в которых использовано изобретение, относящееся к штамму микроорганизмов как таковому, неотделимыми от права на такое изобретение, и передавать их для коммерческого использования вместе с интеллектуальными правами, например, в рамках лицензионного соглашения.