

Право преждепользования: практические аспекты

21.12.2021

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

 ГАРДИУМ

Право преждепользования

Алексей Абрамов

управляющий партнёр «Гардиума»



Согласно ст. 4 (В) Конвенции по охране промышленной собственности (Парижской конвенции), **«права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством страны Союза».**

В соответствии со ст. 1361 ГК РФ **право преждепользования** определяется в качестве права лица, которое не является правообладателем, на безвозмездное использование технического решения, тождественного запатентованному объекту или отличающегося от него только эквивалентными признаками (для изобретений), после того, как на такие патентоохраняемые объекты был получен патент иным лицом.

Условием возникновения такого права является факт добросовестного использования преждепользователем указанного технического решения или совершение необходимых для такого использования приготовлений.

При этом после получения патента иным субъектом преждепользователь не должен расширять объем использования разработки.

Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в п. 1 ст. 1361 ГК РФ условий. При этом факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием, в том числе встречным, о признании или установлении права преждепользования.

У кого возникает право преждепользования?

Право преждепользования возникает у субъекта, который самостоятельно разработал патентоспособный объект, использовал его или готовился к использованию, но по каким-то причинам так и не подал заявку на получение патента. Он внес свой вклад в научно-технологическое развитие, поэтому заслуживает предоставления ему права на использование разработки.

Право преждепользования, в первую очередь, **служит способом обеспечения интересов субъектов, которые установили в отношении технического решения режим ноу-хау**. После того как другой субъект самостоятельно разработал схожее решение и получил на него патент, исключительные права на ноу-хау прекращаются. Сведения о соответствующем решении стали известны третьим лицам. Бывший правообладатель ноу-хау не может оспаривать действительность патента со ссылкой на несоответствия решения критерию новизны, так как ноу-хау не входит в уровень техники. Но он вправе продолжить использование объекта в соответствии с правом преждепользования.

Однако наличие права на ноу-хау не является необходимым требованием для возникновения права преждепользования.

На практике оно **признается и за лицами, которые открыто использовали решения, которые впоследствии были запатентованы.** Подобная ситуация, однако, вызывает определенные теоретические вопросы. Если преждепользователь не скрывал свою разработку, применял ее в определенном продукте, то можно предположить, что решение было известно из уровня техники. В таком случае иной субъект не мог запатентовать решение в качестве изобретения в связи с его несоответствием критерию новизны. Здесь следует заметить: **возможности экспертизы Роспатента не безграничны.**

При оценке патентоспособности решения ведомство не могло учесть, что кто-то где-то в мире уже использует схожую разработку, не получив на нее патент. Преждепользователь, безусловно, может попытаться оспорить выданный патент. Но зачастую ему это невыгодно.

Во-первых, при оспаривании действительности патента в связи с его несоответствием требованию новизны техническое решение переходит во всеобщее использование.

Во-вторых, предъявление требования об установлении права преждепользования является эффективным механизмом защиты ответчика в рамках спора о нарушении исключительного права. Когда к нему уже предъявлен иск о нарушении исключительного права преждепользователь в качестве встречного иска или возражения может потребовать признать за ним право преждепользования. В то же время требование признать патент недействительным в связи с несоответствием критерию новизны не может быть заявлено в качестве встречного иска или возражения в деле о нарушении.

Субъектам неоднократно удалось уйти от ответственности по иску о нарушении исключительного права, сославшись на преждепользование.

Пример: Суд по интеллектуальным правам (СИП) **согласился с отказом в иске о защите исключительного права на полезную модель.** Техпараметры производимых ответчиком устройств совпадают с формулой модели, однако он начал их использовать до даты ее приоритета. Таким образом, **ответчик обладает правом преждепользования на техническое решение, тождественное спорной полезной модели.** Он вправе безвозмездно использовать это решение. Условие — объем использования не должен превышать тот, что был достигнут на дату приоритета модели. Если же использование

началось после даты приоритета, то права преждепользователя ограничены объемом приготовлений к этому (постановление СИП от 15.02.19 по делу № А58-5313/2016).

Что должен доказать субъект для признания за ним права преждепользования?

Относительно бремени доказывания наличия права преждепользования в судебной практике долгое время существовали два противоположных подхода. **В одних случаях** суды исходили из того, что наличие права преждепользования предполагается до тех пор, пока противоположной стороной (патентообладателем) не доказано иное (см., например: постановление СИП от 27.11.17 по делу № А56-70714/2016).

В других — возлагали бремя доказывания права преждепользования на предполагаемого преждепользователя. Второй подход в конечном итоге возобладал, что представляется оправданным.

Показательным в рассматриваемом аспекте является **постановление СИП от 29.07.19 по делу № [А40-79454/2018](#)**.

Ответчик торговал алюминиевым профилем для потолков. В нем использовалась запатентованная истцом полезная модель, что подтвердила экспертиза. Первая и апелляционная инстанции отказали истцу в защите его права. При этом они исходили из наличия у ответчика права преждепользования. СИП отправил дело на пересмотр. По его мнению, **нижестоящие суды неверно распределили бремя доказывания**. Они освободили ответчика от подтверждения права преждепользования, возложив на истца бремя доказывания, что у ответчика этого права не было. В результате необходимые обстоятельства не были исследованы.

При решении вопроса о праве преждепользования суды должны установить несколько обстоятельств.

|

Тождественность решения, использованного предполагаемым преждепользователем, запатентованному техническому решению.

Пример: СИП признал правомерным отказ нижестоящей инстанции в признании за истцом права преждепользования на изделия, запатентованные ответчиком.

Такое право можно признать только в отношении тождественных, то есть полностью совпадающих, но не сходных решений. Экспертиза показала, что внешний вид изделий истца не тождественен промышленным образцам ответчика. Истец не доказал, что в его изделиях присутствуют все существенные признаки запатентованных образцов либо такая их совокупность, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и художественно-конструкторские решения ответчика (постановление СИП от 10.02.20 по делу № А40-42551/2018).

Независимость создания тождественного технического решения.

Фактическое использование технического решения, тождественного патентоохраняемому объекту, или подготовка к такому использованию.

Под **необходимым приготовлением** понимается намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся решение, тождественное охраняемому объекту, в технологической стадии, которая определяет порядок ее осуществления и которую можно объективно успешно реализовать. Все это должно быть установлено обстоятельствами дела.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта или изделия, а также применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения (п. 128 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.19 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее — постановление №10).

Реализация технологической стадии может быть успешной только при наличии у субъекта необходимых технических ресурсов, производственных мощностей.

Факт их наличия у предполагаемого преждепользователя и должен устанавливать суд.

То есть во всех случаях преждепользователь в рамках подготовки должен совершить следующие действия:

- 1) четко определить, какой именно продукт он будет производить на основе разработки, в какой сфере применять способ; это могут подтверждать чертежи, зафиксированные параметры производимого товара, образцы, переписка с потенциальными покупателями, в рамках которой раскрывается сущность продукта и т. п.;
- 2) закупить необходимые материалы для производства и технику;
- 3) привлечь необходимых специалистов.

Если преждепользователь действительно осуществил подготовку к производству товаров, то у него должно быть документально зафиксировано предполагаемое их количество. За основу расчета должна браться именно подобная сумма. Оценка производственных мощностей, возможностей предпринимателя также важна. Она должна проводиться, чтобы установить, действительно ли субъект мог произвести указанное количество изделий. В ином случае возможны различные злоупотребления.

Преждепользователь вполне может договориться с будущим покупателем и указать большее количество товаров.

Весьма показательное **постановление СИП от 14.04.16 по делу № [А40-189533/2014](#).**

Общество «Август» обратилось с иском к ООО Группа компаний «ЗемлякоФФ» о запрете изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранение для этих целей гербицида «Статус Гранд».

Общество Группа компаний «ЗемлякоФФ» предъявило встречный иск о признании права на дальнейшее безвозмездное использование тождественного изобретению решения без

расширения объема использования — право преждепользования — в количестве 50 тонн в год.

Общество «Август» является обладателем патента РФ на изобретение «Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений» с приоритетом от 15.11.11.

Суды первой и апелляционной инстанций по итогам рассмотрения дела пришли к выводу, что группа компаний «ЗемлякоФФ» до даты приоритета изобретения **добросовестно сделала необходимые приготовления к использованию на территории РФ созданного независимо от автора спорного изобретения тождественного решения**, а именно:

— разработало состав пестицида «Статус Гранд» (трибенурон-метил+флорасулам, 500 г/кг+104 г/кг);

— заключило 14.03.11 и 21.03.12 договоры на проведение регистрационных испытаний, оплатило выполнение оказанных по данным договорам работ и услуг в сумме более 15 млн рублей (в конечном итоге пестицид был зарегистрирован);

— заключило с обществом «ЗемлякоФФ» 08.07.11 договор на промышленное производство и реализацию пестицида «Статус Гранд» в размере 50 тонн в год после получения свидетельства о его государственной регистрации.

СИП отправил данное дело на новое рассмотрение. СИП констатировал: суды первой и апелляционной инстанции установили, что пестицид «Статус Гранд» является тождественным одному из возможных решений, охватываемых патентом РФ, но не определили объем предоставляемого права преждепользования. **В процессе рассмотрения дела не исследовался вопрос о наличии производственных мощностей для создания и введения в гражданский оборот пестицида «Статус Гранд».**

Если в своем исковом заявлении или отзыве на иск предполагаемый преждепользователь утверждает, что он производил или продавал товары, он должен обосновать именно этот факт.

Доказательства, указывающие на подготовку к использованию, судами в таком случае рассматриваться не будут.

Пример: при рассмотрении конкретного дела суд отметил, что факт разработки преждепользователем — Заводом — до даты приоритета технического решения, содержащего все признаки полезной модели, впоследствии запатентованной Предпринимателем, является подтвержденным. Вывод был сделан на основании представленных Заводом чертежей. При этом нижестоящие суды правомерно отказали в удовлетворении требования об установлении права преждепользования. **Заводом не доказано фактическое использование разработанного технического решения в выпускаемой и реализуемой продукции.** В своем исковом заявлении Завод ссылаясь именно на фактическое осуществление им производства изделий, содержащих полезную модель, патент на которую принадлежит Предпринимателю, а не проведение необходимых к этому приготовлений. Кроме того, суд обратил внимание на следующее обстоятельство. Истец представил доказательства закупки проволоки и полипропилена в период 2009-2010 гг (патент был выдан в 2012), что, по его мнению, составляло приготовления. Между тем в своем иске истец указал 2007 год в качестве начала производства готовых изделий (постановление СИП от 13.12.16 по делу № А72-10519/2015).

Объем преждепользования.

Преждепользователь должен использовать запатентованный объект без расширения объема использования. Как отметили в п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, от 23.09.15: «Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в

каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден».

В апреле 2014 г. перед членами НКС поставили вопрос: является ли категория объема использования количественной или качественной? Каково содержание качественной категории объема использования тождественного решения?

В справке СИП, подготовленной по итогам рассмотрения данных вопросов, **сделан вывод о необходимости учета как количественного, так и качественного критериев.** Согласно п. 2 этого акта, необходимость получения преждепользователем разрешения на использование охраняемого патентом технического решения возникает при расширении объема использования любым путем. В том числе посредством изменения признаков, изменения применения по определенному назначению продукта, изменение назначения продукта или способа (качественные характеристики) или изменения объема выпускаемой продукции (количественный критерий).

Так, например, расширение объема использования будет, когда преждепользователь изначально занимался производством на основании запатентованных объектов одних товаров, а после выдачи патента сменил ассортимент и стал производить продукты, сходные с правообладателем.

На необходимость учета качественного и количественного критерия указал и Пленум ВС в п. 127 постановления № 10:

«Расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе путем указания на виды выпускаемой продукции, влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Количественное изменение объема выпускаемой продукции (в штуках, килограммах, метрах и др.) не должно превышать объема использования (необходимого приготовления к использованию), имевшего место до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе установленного судом при признании права преждепользования».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ