Библиографический список

Андреев В. К. Внутренний документ хозяйственного общества о корпоративном управлении // Предпринимательское право. 2017. № 1.

Андреев В. К. Осуществление государственного регулирования публично-правовыми компаниями и другими юридическими лицами // Право и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования экономики. М., 2017.

Андреев В. К., Лаптев В. А. Корпоративное право современной России. М., 2015 (автор главы — В. К. Андреев).

Гутников О. В. Юридические лица в российском гражданском праве. Т. 1: Общие положения о юридических лицах. М., 2015.

Синицын С. А. Абсолютные и относительные субъективные гражданские права: проблемы теории // Журнал российского права. 2016. № 2.

Суханова Е. А. Юридические лица в современном российском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2006. № 1.

Институт преждепользования в патентном праве*

БУЗАНОВ Виктор Юрьевич, научный сотрудник кафедры гражданского права юридического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1
E-mail: vikhim@mail.ru

Преждепользование — практически востребованный институт современного патентного права, решающий проблему нахождения справедливого баланса интересов патентообладателей и независимых создателей запатентованных технических решений (изобретений). Институт преждепользования занимает особое место в системе охраны патентных прав, поскольку допускает одно из немногих ограничений исключительных прав обладателя патента на изобретение. Основной смысл этого правового института — поощрение параллельного технического творчества при соблюдении определенных условий охраны интересов обладателя патента на тождественное техническое решение. Соответственно, законодатель устанавливает жесткие условия признания прав преждепользователя, учитывая возможные практические коллизии интересов сторон — участников гражданского оборота, предметом которого являются, в частности, изделия, созданные с использованием принадлежащего им изобретения.

Цель статьи — комплексное исследование института преждепользования в контексте действующего российского законодательства и правоприменительной практики. К числу приоритетных вопросов исследования относятся следующие: юридическая природа права преждепользования; условия его возникновения; круг возможных субъектов — обладателей этого права (в том числе с учетом характера осуществляемой ими деятельности); ограничения (пределы) права преждепользования.

Методы исследования: исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический.

Краткие выводы: 1) преждепользование должно иметь коммерческий характер (одно из условий возникновения соответствующего права); 2) право преждепользования должно быть ограничено как по объему, так и по способам использования охраняемого патентом продукта; 3) право преждепользования прекращается с окончанием предпринимательской деятельности преждепользователя; 4) юридическая природа права преждепользования как «права-обременения» позволяет наделить его некоторыми свойствами классических вещных обременений, в частности свойством следования за базовым (исключительным) правом.

* Подготовлено при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс».

Ключевые слова: патентное право, ограничения патентных прав, преждепользование, преждепользователь, субъекты преждепользования, условия и объем преждепользования, правовые возможности преждепользователя, прекращение преждепользования.

Institute of Prior Use in Patent Law

V. Yu. BUZANOV, research fellow of the Department of civil law of the Lomonosov Moscow State University

1, Leninskie Gory, Moscow, Russia, 119991

E-mail: vikhim@mail.ru

Prior use is one of the institutions of modern patent law applied in practice because it solves the problem of finding a fair balance of interests between patent holders and independent creators of patented technical solutions (inventions). The institute of prior use occupies a special place in the system of patent rights protection, since it allows one of the few limitations of the exclusive rights of the patent holder to an invention. The main purpose of this legal institution is to encourage parallel technical creativity while observing certain conditions for protecting the interests of the patent holder for an identical technical solution. Accordingly, the legislator establishes strict conditions for recognizing the rights of a prior user, taking into account possible practical conflicts of interest of parties — participants of civil commerce, whose subject matter is, in particular, products created with using their invention.

The purpose of the article is a comprehensive study of the institution of prior use in the context of the current Russian legislation and law enforcement practice. Among the priority issues of the study are the following: the legal nature of the right to prior use, the conditions for its emergence, the range of possible subjects — the holders of this right (including taking into account the nature of their activities), the limitations (limits) of the right to prior use.

Methods of research: historical, comparative-legal, formal-legal.

Brief conclusions: 1) Prior use should have a commercial nature (one of the conditions for the emergence of the relevant law); 2) the right of prior use should be limited not only in scope, but also in the ways of using the product protected by the patent; 3) the right to prior use ceases with the termination of the entrepreneurial activity of a prior user; 4) the right to prior use is an encumbrance and such legal nature allows endow it with certain properties of classical real burden - in particular, following the basic (exclusive) right.

Keywords: patent law, limitations of patent rights, prior use, prior user, subjects of prior use, conditions and scope of prior use, legal capabilities of a prior user, termination of prior use.

DOI: 10.12737/article_59522f98538d85.29965688

Как известно, патентное право большинства стран мира, включая Россию, основано на принципе «первого заявителя»: патент получает тот (и только тот), кто первым подал соответствующую заявку. Вместе с тем охраняемые патентами технические решения (далее — изобретения) в отличие от произведений художественного творчества не уникальны. Исторический опыт развития техносферы свидетельствует о том, что одни и те же изобретения могут создаваться разными лицами независимо друг от друга.

При этом патентование достигнутых результатов не всегда отвечает

интересам изобретателя или того, кто финансировал разработку (заказчика, работодателя). Во-первых, это неизбежно приводит к раскрытию изобретения и оно становится уязвимым для любителей контрафакта. Во-вторых, действие патента ограничено определенным сроком, по истечении которого изобретение переходит в «общественное достояние» (ст. 1364 ГК). Наконец, сам процесс патентования требует определенных временных и финансовых затрат. Руководствуясь подобными соображениями, создатели технических новшеств нередко предпочитают «засекретить» изобретение или

просто приступают к его коммерческой эксплуатации, даже не вводя режима секретности¹.

Как бы то ни было, держатель такого «секрета» или простой эксплуатант рискует столкнуться с тем, что его изобретение может быть запатентовано другими лицами (независимыми разработчиками), а сам он окажется в довольно непростой ситуации. Ведь патент «удостоверяет исключительное право на изобретение» (п. 1 ст. 1354 ГК), которое позволяет правообладателю запрещать его использование всем третьим лицам — включая тех, кто изобрел «это» раньше, до начала патентных процедур, и, возможно, даже наладил производство основанного на этом изобретении продукта. Значит ли это, что производимый продукт после выдачи патента становится контрафактным, а его производители превращаются в нарушителей исключительного патентного права?

Ответ на этот вопрос и дают нормы о преждепользовании. В силу п. 1 ст. 1361 ГК «лицо, которое до даты приоритета изобретения... добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками... либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования)».

Общая характеристика права преждепользования. Преждепользование — право неформальное. Оно не заносится в реестры² и не удостоверяется никакими официальны-

ми документами³. Это право возникает «автоматически» у любого лица (далее — преждепользователя), фактически приступившего к коммерческой эксплуатации изобретения до начала патентных процедур, при выполнении этим лицом некоторых дополнительных условий — *условий преждепользования* (об этом см. ниже)⁴.

Право преждепользования (далее — ПП) производно от права обладателя патента (исключительного права) и полностью зависит от него. В случае недействительности этого права (недействительность патента) или его прекращения по другим основаниям (истечение срока, неуплата пошлин) ПП также прекращается⁵.

возложены на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

³ Пожалуй, единственным правоподтверждающим документом может быть решение суда о его признании (установлении).

⁴ Изложенный подход к порядку возникновения ПП можно считать общепризнанным в судебно-арбитражной практике. Например, в Обзоре ВС РФ от 23 сентября 2015 г. содержится следующее разъяснение: «Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК (курсив мой. — В. Б.), что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования» (п. 28). См. также информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (п. 8).

⁵ Разумеется, это не приводит к тому, что бывший преждепользователь утрачивает легальную возможность дальнейшей эксплуатации изобретения, которое теперь, после отпадения исключительного права, становится неохранным и может свободно использоваться любым заинтересованным лицом. Что касается самого преждепользователя, то для него перестают действовать те ограничения на использование, которые действовали раньше (об этих ограничениях см. ниже).

¹ В действующем Гражданском кодексе РФ правовой режим секретов производства определяется нормами гл. 75 «Право на секрет производства (ноу-хау)».

² Имеются в виду государственные реестры изобретений и полезных моделей (п. 1 ст. 1393 ГК), функции по ведению которых

По сути, ПП можно рассматривать как обременение исключительного патентного права, снижающее его экономическую ценность. Здесь вполне уместна аналогия с вещными обременениями сервитутного типа, которые снижают ценность права собственника недвижимости. Как известно, информация о таких обременениях вносится в соответствующий государственный реестр (ст. 131 ГК). Нет никаких теоретических и, по всей видимости, технических препятствий для создания системы регистрируемых «патентных обременений» типа преждепользования и послепользования с указанием в реестре четких границ этих обременений (в частности, по объему и способам использования охраняемого патентом объекта).

Как и классические вещные обременения, ПП обладает свойством следования за обремененной вещью (патентом): при каждой смене патентообладателя (уступка патента, наследование и т. п.) ПП сохраняется⁶.

Юридическая природа преждепользования как права-обременения непосредственно отражается на его оборотоспособности: как таковое оно не может быть предметом гражданско-правовых сделок. В качестве исключения ГК предусматривает возможность передачи этого права дру-

гим лицам вместе с предприятием преждепользователя (п. 2 ст. 1361)⁷. Однако даже в этом случае предметом сделки (купли-продажи, аренды и проч.) будет именно предприятие как имущественный комплекс (ст. 132 ГК), составным элементом которого и является ПП.

Субъектами преждепользования могут быть любые лица, в том числе не имеющие отношения к созданию изобретения, однако законным образом получившие информацию о нем. Пожалуй, единственное требование к статусу преждепользователя выводится из нормы п. 2 ст. 1361 ГК, где говорится о предприятии, на котором имело место преждепользование. Владение предприятием — неотъемлемый атрибут осуществления соответствующей предпринимательской деятельности. Таким образом, статусом преждепользователя может быть наделен субъект, действующий в качестве предпринимателя (коммерческая организация, индивидуальный предприниматель)⁸. Безусловно, субъектами преждепользования могут быть и некоммерческие организации, так как никто не ставит под сомнение их способность обладать имущественным комплексом-предприятием (п. 4 ст. 50, ст. 132 ГК).

Если попытаться очертить круг возможных преждепользователей исходя из характера осуществляемой ими деятельности, в него могут войти четыре группы лиц: изготовители, импортеры, продавцы и те, кто применяет изобретение на своем предприятии (эксплуатанты). С формально-юридической точки зрения

⁶ Применение этой аналогии, хотя и с некоторыми оговорками, представляется вполне оправданным. В частности, здесь не должны действовать исключения, связанные с так называемым первоначальным приобретением абсолютного права на вещь, с последующим «очищением» вещи от прежних обременений. Например, в случае эффективного оспаривания патента, выданного на имя ненадлежащего лица, прежний патент аннулируется и выдается новый. Очевидно, такой специфический способ смены патентообладателя не сопровождается правопреемством и новый обладатель патента получает «первоначальное» право. Вместе с тем нет никаких разумных политико-правовых оснований полагать, что ПП в этом случае прекращается.

⁷ Данное исключение следует толковать расширительно, учитывая возможность не только «передачи», но и «перехода» права (наследование, реорганизация).

⁸ Заметим, что законодательство некоторых стран прямо указывает на «коммерческий» характер деятельности преждепользователя (см., например, 35 U.S. Code § 273: Defense to Infringement Based on Prior Commercial Use).

все они могут претендовать на статус преждепользователя. Это связано с редакцией нормы п. 1 ст. 1361 ГК, которая наделяет «правом на дальнейшее использование» тех, кто ранее «использовал». При этом под «использованием» охраняемого патентом продукта ГК понимает такие действия, как его изготовление, ввоз, применение и продажу (см. подп. 1 п. 2 ст. 1358).

Если в отношении изготовителей и экспортеров вопросов не возникает (прежде всего для них и предназначено ПП), то позиция импортеров и продавцов кажется менее понятной. Предположим, продавец занимался реализацией впоследствии запатентованного продукта (товара). Где он его приобретал раньше и где собирается приобретать теперь, при действующем патенте? Если оставить в стороне нюансы, не имеющие практического значения, ответ будет следующим: товар может приобретаться для перепродажи либо у отечественных производителей, либо у импортеров (если товар закупается за рубежом, продавец превращается в импортера).

Допустим, товар приобретается у российского производителя. Если этот товар производится по лицензии, т. е. товар лицензионный, патентные права на него считаются «исчерпанными» (п. 6 ст. 1359 ГК) и статус преждепользователя для продавца становится избыточным. То же самое относится к товару, который производится преждепользователем-изготовителем⁹. Если же это контрафакт-

ный товар, то действия по его перепродаже, кто бы их ни осуществлял, неизбежно приводят к нарушению патента. Суждение о том, что попавший к преждепользователю-продавцу товар «очищается» от контрафактности, кажется несерьезным и не отвечающим целям и задачам института преждепользования.

Следующий возможный канал поступления товара к продавцу — это импортеры. Однако, если товар ввезен в Российскую Федерацию без разрешения патентообладателя, он также считается контрафактным и любые последующие сделки с этим товаром приведут к нарушению патентных прав. Единственный приемлемый для продавца вариант — приобретение товара у импортера-преждепользователя¹⁰. Однако в этом случае вновь срабатывает норма п. 6 ст. 1359 ГК, и патентные права на приобретенный у импортера товар считаются исчерпанными.

Против наделения продавцов статусом преждепользователя имеются и весомые экономические аргументы. Например, М. В. Лабзин указывает, что в отличие от затрат на приготовление и налаживание производства затраты на подготовку и осуществление ввоза, продаж и хранения продукта оказываются, как правило, значительно меньше и могут допускаться как элемент обычного предпринимательского риска.

правки в текст ГК Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ судебная практика квалифицировала как правомерные, во-первых, действия по введению изготовленного преждепользователем продукта в гражданский оборот и, во-вторых, любые последующие сделки с этим продуктом, которые совершались третьими лицами.

¹⁰ Под преждепользователем-импортером здесь и далее понимается хозяйствующий субъект, который начал ввозить запатентованный продукт до даты приоритета в соответствии с требованиями ст. 1361 ГК. Возможность наделения статусом преждепользователя импортеров рассматривается ниже.

⁹ Под преждепользователем-изготовителем здесь и далее понимается хозяйствующий субъект, который приступил к производству впоследствии запатентованного продукта до даты приоритета в соответствии с требованиями ст. 1361 ГК. Товар, производимый таким лицом, подпадает под действие исключения, предусмотренного п. 6 ст. 1359 ГК (в контексте этой нормы его можно определить как «продукт, правомерно введенный в гражданский оборот без разрешения патентообладателя»). Еще до внесения этой по-

Нередко такие затраты вообще отсутствуют: продавцу достаточно после появления патента просто прекратить закупки товаров. Таким образом, у продавца отсутствуют или не настолько остро проявляют себя те проблемы, которые присутствуют у изготовителя и которые вызвали появление в законодательстве ПП¹¹.

Относительно продавца позиция импортера выглядит предпочтительнее. Прежде всего это связано с тем, что ввозимый им товар изначально не является контрафактным, так как производится за рубежом, где российский патент не действует. К тому же с точки зрения инвестиционной составляющей затраты на ввоз обычно превосходят затраты на продажу.

Вместе с тем наделение импортера статусом преждепользователя не вполне соответствует назначению данного института, который, как уже отмечалось, направлен на защиту инвестиций, вложенных в разработку, и освоение независимо созданных технологий (защита «параллельного» изобретательского творчества)¹². Очевидно, что в лице преждепользователей-импортеров могут защищаться интересы не национальных, а зарубежных инновационных предприятий, которые не входят в сферу компетенции национальных патентных юрисдикций¹³.

¹¹ См.: Лабзин М. Право преждепользования в современном законодательстве. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 2008.

¹² Такое понимание целей и задач преждепользования в настоящее время считается общепризнанным: См.: Standing Committee on the Law of Patents (Wipo). 20th session. Geneva, January 27 to 31, 2014. Exceptions and Limitations to Patent Rights: Prior Use.

¹³ Тем не менее в арбитражной практике можно встретить решения, в которых суды в принципе соглашались с идеей ввоза по праву преждепользования. Например, в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 14 мая 2003 г. № А56-8882/01 содержится следующее разъяснение: ответчику при-

Условия возникновения права преждепользования. Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных условий возникновения ПП (его фактического состава), сделаем следующее общее замечание. Классическая доктрина патентного права определяла преждепользование как институт, направленный на охрану «параллельного творчества», или, выражаясь современным языком, охрану интересов независимых создателей тождественных технических решений¹⁴. Всецело разделяя этот безусловно верный тезис, сделаем лишь одно уточнение: к преждепользованию приводит не «создание» (само по себе), а использование «созданного» — причем не обязательно самим создателем.

Именно поэтому в делах о преждепользовании не имеет самостоятельного значения установление факта первенства в создании спорного технического решения. Вполне возможна ситуация, когда преждепользователем будет признано лицо, не имеющее приоритета в создании изобретения, при условии, что оно приступило к его коммерческой эксплуатации до начала патентных процедур. И напротив, в признании ПП может быть отказано тому, кто доказал приоритет в «создании», но не привел доказательств, подтверждающих по крайней мере факт реальной подготовки к организации соответствующего бизнеса. К сожалению, последнее встречается на практике гораздо чаще.

Итак, при каких условиях заинтересованное лицо может претен-

надлежит право преждепользования в отношении спорного продукта, позволяющее ему безвозмездно использовать продукт тем способом, которым он это делал по состоянию на дату приоритета, т. е. продолжать ввозить [продукт] на территорию России, продавать...или передавать в аренду. См. также постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. № КГ-А40/180-05.

¹⁴ См., например: Хейфец И. Я. Основы патентного права. Л., 1925. С. 151.

довать на статус преждепользователя? С учетом сложившейся судебной практики можно утверждать, что к возникновению ПП приводит следующий юридический состав: а) тождественность (эквивалентность) объекта преждепользования и запатентованного объекта (изобретения); б) добросовестность преждепользователя; в) независимость в создании объекта преждепользования; г) преждепользование имело место на территории РФ и началось до даты приоритета изобретения; д) определенность объема преждепользования.

*Тождество (эквивалентность)*¹⁵. Первое условие кажется само собой разумеющимся: ведь если используется не то, что запатентовано, вопрос нарушения патентных прав вообще не стоит. Вместе с тем надо иметь в виду, что в зону действия патента попадают не только объекты, тождественные запатентованному, но и несущественно от него отличающиеся. Патентное законодательство называет это эквивалентностью и наделяет патентообладателя правом запрета на использование не только тождественных, но и эквивалентных технических решений (п. 1 и 3 ст. 1358 ГК).

Поправки, внесенные в ГК в 2014 г., обеспечили симметричное расширение ПП на ту же самую область эквивалентных технических решений¹⁶. Таким образом, статус преждеполь-

зователя может получить не только тот, кто ранее использовал «тождественное», но и тот, кто использовал «эквивалентное»¹⁷.

Добросовестность преждепользователя. Применительно к рассматриваемому институту под добросовестностью прежде всего следует понимать законность получения информации об используемом техническом решении и убежденности преждепользователя в том, что своим использованием он не нарушает прав третьих лиц (о недобросовестности преждепользователя могут свидетельствовать, например, установленные судом факты «промышленного шпионажа»).

В 2015 г. Верховный Суд РФ изложил свой взгляд на процессуальные аспекты добросовестности в спорах о преждепользовании: «Добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него ПП предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, т. е. на истце»¹⁸.

Данная презумпция представляется не вполне оправданной: ведь с преждепользователем в судебном процессе состязается не обычный участник гражданского оборота (п. 5 ст. 10 ГК), а обладатель исключительного (интеллектуального) права. В российской судебной практике уже давно сложился определен-

патентованного] изобретения эквивалентными признаками».

¹⁷ Эквивалентность сравниваемых технических решений (а точнее, их отличительных признаков) — понятие оценочное. В большинстве случаев для установления факта эквивалентности судам приходится назначать специальную патентоведческую экспертизу.

¹⁸ См. п. 30 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. (далее — Обзор от 23 сентября 2015 г.).

¹⁵ В практике патентного права под тождеством понимается предельный случай равенства объектов, характеризующийся совпадением их родовых и индивидуальных свойств (см.: Джермакян В. Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ (постатейный). 4-е изд. Допуступ из СПС «Гарант». 2015).

¹⁶ Для сравнения: прежняя редакция нормы п. 1 ст. 1361 ГК говорила о праве преждепользования только в отношении «тождественных» решений; действующая редакция той же нормы распространяет право преждепользования на «тождественные решения и решения, отличающиеся от [за-

ный подход к распределению бремени доказывания в делах, связанных с разрешением интеллектуальных споров: истец доказывает свой титул правообладателя и факт использования ответчиком охраняемого объекта; все обстоятельства, оправдывающие такое использование, доказываются ответчиком¹⁹.

К тому же надо учитывать, что правообладателю весьма затруднительно доказать незаконность (недобросовестность) тех способов, посредством которых ответчик получил информацию об используемом изобретении — поскольку в большинстве случаев он просто ничего не знает о них. С этой точки зрения кажется более логичным возложить бремя доказывания добросовестности именно на ответчика-преждепользователя²⁰.

Независимость в создании объекта преждепользования. В этом условии сконцентрирована ключевая идея исследуемого института, направленного на разрешение проблемы параллельного творчества в области техники²¹. Вместе с тем тре-

бование независимости не следует понимать в том смысле, что ИП может воспользоваться лишь непосредственным создателем (автор) параллельной разработки²². Это право возникает у любого лица, которое, не нарушая закона и правил честной деловой практики (принцип добросовестности), получило информацию о созданном изобретении и приступило к производству основанного на нем продукта. Например, правом преждепользования может воспользоваться работодатель, принявший решение о конфиденциальности созданных его работником технических решений (п. 4 ст. 1370 ГК), если они впоследствии будут запатентованы на имя третьих лиц (независимых разработчиков)²³.

Факт использования или приговоров к использованию тождественного (эквивалентного) технического решения должен состояться на территории РФ и до даты приоритета изобретения. Данное условие исключает возможность возникновения права преждепользования для зарубежного производителя или российского лица, разместившего производство за рубежом.

Так, по одному из дел, связанных с нарушением патентных прав, суд отклонил довод ответчика, утверждавшего, что распространяемый им продукт приобретен у третьего лица (украинского производителя), об-

¹⁹ См., например, п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», определение ВАС РФ от 14 сентября 2012 г. № ВАС-8654/12.

²⁰ Примером правильного, на наш взгляд, подхода к проблеме распределения доказательств может служить следующая позиция кассационного суда: «Поскольку действия преждепользователя по использованию разработки являются нарушением прав патентообладателя — бремя доказывания управомоченности его действий и их добросовестности возлагается на лицо, ссылающееся на наличие у него права преждепользования» (постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. № КГ-А40/180-05).

²¹ На это указывает и актуальная судебная практика: «Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя» (постановление Суд по интеллектуальным правам (далее —

СИП) от 30 октября 2014 г. № С01-1043/2014 по делу № А08-2171/2012).

²² В противном случае потенциальный круг преждепользователей придется ограничить исключительно физическими лицами, что кажется абсурдным. К тому же число таких субъектов, совмещающих таланты изобретателя и предпринимателя, было бы крайне незначительно.

²³ Однако работодатель не сможет претендовать на право преждепользования в отношении «служебных» изобретений, если патент будет получен самим работником, поскольку в этом случае запатентованный (работником) и используемый (работодателем) объекты имеют одного автора.

ладающего правом преждепользования. В решении суд указал, что документы, представленные третьим лицом, свидетельствуют об изготовлении спорного продукта на территории Украины, «в связи с чем не могут быть приняты в качестве доказательств наличия у третьего лица права преждепользования»²⁴.

Следует иметь в виду, что право преждепользования в силу п. 1 ст. 1361 ГК может возникнуть не только у того, кто использовал независимо созданное изобретение, но и у того, кто сделал необходимые к этому приготовления. Другими словами, на статус преждепользователя может претендовать не только фактический производитель впоследствии запатентованного продукта, но и лицо, заложившее материально-техническую основу будущего производства.

Формулировка аналогичного условия в иностранных правовых актах обычно содержит дополнительное указание, что такие подготовительные мероприятия должны быть «действенными», «серьезными», «реальными» и т. п.²⁵ Критерий «серьезности» сделанных приготовлений, очевидно, учитывают и российские суды, принимая во внимание такие обстоятельства, как наличие у преждепользователя специально обученного персонала, производственных площадей, необходимого оборудования, запасов сырья и проч.²⁶

²⁴ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2015 г. № 09АП-55435/2014-ГК по делу № А40-94723/14.

²⁵ Например, ст. 64 английского Закона о патентах (The Patents Act 1977) говорит о праве на дальнейшее использование изобретения в отношении [того, кто осуществил] того лица, которое до даты приоритета осуществило «эффективную и серьезную подготовку» к использованию (“person who... makes in good faith effective and serious preparations to do such an act”).

²⁶ Примечательна также следующая правовая позиция Верховного Суда: «Необходи-

Факт преждепользования должен состояться до даты приоритета изобретения, которая по общему правилу совпадает с датой подачи патентной заявки (ст. 1381 ГК)²⁷. Таким образом, использование независимо созданного изобретения после начала патентных процедур, даже если оно является добросовестным, уже не приводит к преждепользованию.

Определенность объема преждепользования. Это условие, видимо, является особенностью российской патентной системы. По крайней мере оно не относится к «стандартным» условиям преждепользования, принятым в большинстве зарубежных правовых порядков (в отличие, например, от «добросовестности»). Юридическая значимость названного критерия связана с формулировкой нормы п. 1 ст. 1361 ГК, которая говорит о праве преждепользования «без расширения объема такого использования».

С учетом этого правила российские суды определяют преждепользование «не просто как право использовать тождественное техническое решение, но использовать его

мое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии... тождественное решение в технологической стадии... которую можно объективно успешно реализовать» (п. 30 Обзора от 23 сентября 2015 г.). При ограничительном толковании данного разъяснения следует прийти к выводу, что юридически значимыми обстоятельствами в делах о преждепользовании могут признаваться лишь такие подготовительные мероприятия, которые завершились созданием работоспособной технологической «линии» с рассчитанной нормой выпуска соответствующей продукции.

²⁷ Подробнее о понятии «приоритета» и его возможных разновидностях см.: Научно-практический комментарий к части IV Гражданского кодекса Российской Федерации / под общ. ред. Е. А. Суханова // Труды Юридического факультета. Кн. 9. М., 2008. С. 423—425.

в определенном объеме»²⁸. При этом устанавливаемый объем использования должен быть документально подтвержден²⁹. В противном случае суд может отказать в признании этого права.

В большинстве случаев объем преждепользования устанавливается в количественных показателях: штуках (литрах, тоннах и т. д.) производимого продукта в год. Для уточнения этого количества суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, или с их согласия может назначить финансово-экономическую экспертизу (ч. 1 ст. 82 АПК)³⁰.

Правовые возможности преждепользователя. Юридические возможности преждепользователя могут быть связаны с осуществлением и защитой права.

Осуществление права возможно в следующих двух формах: а) фактические действия по использованию изобретения определенным способом и в рамках установленного объема; б) совершение сделок по распоряжению правом. Как уже отмечалось, сделкоспособность преждепользователя весьма относительна. Практически речь идет о возможности отчуждения права в составе соответствующего предприятия. Сделки по распоряжению «изолированным» правом (отдельно от предприятия) следует считать ничтожными как противоречащие существу законодательного регулирования института преждепользования (ст. 168 ГК).

Юрисдикционные возможности преждепользователя, связанные с защитой права, обычно реализуются в рамках судебного спора о нарушении патента, в котором преждеполь-

зователь выступает в роли ответчика. В целях нейтрализации исковых требований он вправе по своему выбору совершить следующие процессуальные действия: заявить возражение против иска или предъявить встречное исковое требование о признании (установлении) ПП³¹.

Ограничения права преждепользования. Ограничения преждепользования прежде всего касаются его объема, который не может быть «расширен» в период действия патентной охраны (п. 1 ст. 1361 ГК). По смыслу закона ограничения по объему должны фиксироваться на дату приоритета изобретения. Такого подхода придерживается и судебная практика: «Права преждепользователя ограничены тем объемом... который был достигнут [преждепользователем] на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, — объемом, соответствующим сделанным приготовлениям» (п. 28 Обзора от 23 сентября 2015 г.).

При расчете количественных показателей (определение максимального разрешенного объема в соответствующих единицах измерения) возникает проблема соотношения фактического и технологически возможного (запроектированного) объемов производства. Суть проблемы можно проиллюстрировать следующим примером. На дату приоритета предприятие преждепользователя производило 10 единиц продукта (фактически достигнутый объем); при этом максимальный объем выпуска продукции, заложенный в проектной документации предприя-

²⁸ См., например, постановление СИП от 30 октября 2014 г. № C01-1043/2014 по делу № A08-2171/2012.

²⁹ См. п. 28 Обзора от 23 сентября 2015 г.

³⁰ Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования, утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 г. № СП-21/14 (п. 2).

³¹ Возможность предъявления иска (в том числе встречного) о признании права преждепользования никогда не ставилась под сомнение в судебно-арбитражной практике. См. п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», п. 28 Обзора от 23 сентября 2015 г.

тия, составляет 100 единиц. Что в этом случае следует понимать под объемом, который не может быть расширен преждепользователем? Элементарный экономический анализ дает единственно правильный ответ: то количество продукта, которое заложено в проектную мощность предприятия и способно обеспечить его рентабельность. Иное решение неизбежно приводит к «экономическому разрушению» предприятия, что едва ли соответствует целям преждепользования³².

Судя по всему, именно этот подход избрали правоприменители. В Обзоре от 23 сентября 2015 г. в качестве образцовой приводится следующая правовая позиция кассационного суда: «При определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика... как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе. Между тем судами не исследовался вопрос о максимальной производственной мощности [принадлежащей ответчику] фабрики в целом» (п. 30).

Заметим, что правила, регулирующие институт преждепользования в зарубежных правовых порядках, не содержат подобных ограничений. Имеющиеся там ограничения касаются не объема (количества), а *сферы деятельности преждепользователя*. Например, в Великобритании принят подход, согласно которому правовая защита, предоставляемая преждепользователю, «не

может быть правом на изготовление любого продукта или правом на расширение производства для изготовления других продуктов» (can' be a right to manufacture any product, or a right to expand into other products)³³.

Патентная практика США также исходит из того, что защита прав преждепользователя действует лишь в отношении конкретного продукта (specific subject matter), вне зависимости от количества или объема его выпуска. В швейцарской патентно-правовой доктрине, несмотря на отсутствие законодательных ограничений, есть общее понимание того, что ПП может быть ограничено не в количественном отношении, а типом использования соответствующего объекта. Так, если продукт, тождественный запатентованному, до сих пор применялся для внутренних нужд предприятия, преждепользователь уже не может выходить на рынок с этим продуктом³⁴.

Необходимость учета подобных ограничений в российской правоприменительной практике обсуждалась и на заседании НКС при СИП³⁵.

Прекращение права преждепользования. Как уже отмечалось, характерная особенность ПП — его полная зависимость от исключительного права обладателя патента. Таким образом, любые дефекты исключительного права, приводящие к его недействительности (недействительность патента), автоматически прекращают и ПП. Единственным исключением является тот случай, когда аннулирование прежнего патента (например, выданного на имя ненадлежащего лица или с неправильным указанием автора) сопровождается выдачей нового — так на-

³² Данная точка зрения активно поддерживается В. Ю. Джермакяном (см.: Джермакян В. Ю. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения. М., 2002. С. 11—12). Аналогичные аргументы высказывались и автором настоящей статьи на одном из заседаний НКС при СИП (см.: Протокол № 3 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 4 апреля 2014. URL: <http://ipc.arbitr.ru/node/13488>).

³³ Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd. 1998. RPC 727.

³⁴ Из выступления Николая Руйе на заседании НКС при СИП 4 апреля 2014.

³⁵ См.: Протокол № 3 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 4 апреля 2014 г.

зывается частичная недействительность патента.

Еще один «естественный» вариант прекращения ПП — *истечение срока действия патента* с переходом изобретения в общественное достояние (ст. 1364 ГК). К тем же последствиям приводит досрочное прекращение патентной охраны, например в связи с неуплатой пошлин (ст. 1399 ГК). Однако в случае восстановления патента (такая возможность предусмотрена ст. 1400 ГК) право преждепользования также восстанавливается³⁶.

По всей видимости, к прекращению ПП должно приводить также *прекращение хозяйственной деятельности преждепользователя*. В данном случае следует исходить из того, что действия, направленные на прекращение бизнеса (предприятия), основанного на изобретении, свидетельствуют об отказе от

ПП. Сохранение этого права в отрыве от предприятия в течение неопределенного периода времени (ведь неизвестно, когда преждепользователь возобновит производство и возобновит ли вообще) едва ли оправданно с политико-правовой точки зрения.

Примечательно, что патентное законодательство некоторых стран прямо говорит об утрате ПП в связи с прекращением преждепользователем соответствующей деятельности³⁷. В качестве возможного решения этой проблемы в российском правовом порядке можно руководствоваться опровержимой *презумпцией отказа от ПП*, учитывая возможность представления преждепользователем доказательств временного и вынужденного прекращения предпринимательской деятельности.

³⁷ См., например, 35 U. S. Code § 273: “A person who has abandoned commercial use... of subject matter may not rely on activities performed before the date of such abandonment in establishing a defense under this section with respect to actions taken on or after the date of such abandonment” (лицо, прекратившее коммерческое использование объекта преждепользования, не может полагаться на деятельность, имевшую место до даты такого прекращения, для обоснования своей защиты в соответствии с настоящим разделом в отношении действий, имевших место после даты такого прекращения).

³⁶ Недействительность патента, как и прекращение его действия на будущее время, переводит изобретение в категорию неохраняемых изобретений, которые могут свободно использоваться любым заинтересованным лицом, включая самого преждепользователя. Что касается последнего, то для него перестают действовать те ограничения, которые накладывал правовой режим преждепользования (по способам использования и объему выпускаемой продукции).

Библиографический список

- Standing Committee on the Law of Patents (Wipo). 20th session. Geneva, January 27 to 31, 2014. Exceptions and Limitations to Patent Rights: Prior Use.
- Джермакян В. Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ (постатейный). 4-е изд. Доступ из СПС «Гарант». 2015.
- Лабзин М. Право преждепользования в современном законодательстве. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 2008.
- Научно-практический комментарий к части IV Гражданского кодекса Российской Федерации / под общ. ред. Е. А. Суханова // Труды Юридического факультета. Кн. 9. М., 2008.
- Хейфец И. Я. Основы патентного права. Л., 1925.