

Право преждепользования в судебной практике России и Германии

Глазунова Кристина Дмитриевна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, Россия

E-mail: kd.glazunova@yandex.ru

Право преждепользования хорошо известно патентным системам многих государств. В России оно закреплено в статье 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [1]. Согласно пункту 1 данной статьи лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.

Данная формулировка нормы содержит в себе некоторые пробелы, которые вызывают споры и неоднозначности в судебно-арбитражной практике. Так, на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 14 апреля 2014 г. обсуждались, во-первых, вопрос о содержании объема использования тождественного патенту решения, а во-вторых, вопрос о характере необходимых приготовлений [2]. В ходе обсуждений выяснилось, что однозначного ответа нет ни на один из поставленных вопросов. В таких случаях правоприменитель нередко обращается к зарубежному опыту. Касательно вопросов патентного права, в том числе и права преждепользования, наиболее приемлемым представляется обращение к практике германских судов, поскольку на сегодняшний день Германия - государство с развитым современным патентным законодательством. Стоит обратить внимание на то, как решаются интересующие нас вопросы судами ФРГ.

1. Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования. Проблема содержания объема использования тождественного патенту решения состоит в том, является ли эта категория количественной или качественной. Сложившаяся в настоящее время отечественная судебно-арбитражная практика исходит из того, что объем преждепользования представляет собой количественную категорию [3][4]. Однако в ряде случаев суд принимает решение на основании того, что объем использования тождественного патенту решения может определяться как качественная категория [5].

Понимание объема использования тождественного патенту решения как категории, имеющей качественное содержание, формируется на основании сопоставления положений пункта 2 статьи 1354 ГК РФ о том, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели, с положениями пункта 3 статьи 1358 ГК РФ о том, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели [6].

Понимание объема использования как категории, имеющей количественное содержание, заключается в определении в соответствующих единицах измерения объема выпускаемой производителем или ввозимой импортером продукции (штуки, килограммы, метры и т.д.) в определенный период времени [6].

По сути, здесь идет речь о характере ограничений объема использования, которые устанавливаются судом для преждепользователя. В судебной практике ФРГ выработано определенное понимание количественного и качественного критериев для установление таких ограничений [7][8][9]. Наша задача состоит в том, чтобы сопоставить его с тем пониманием, которого придерживается отечественный правоприменитель.

2. Пункт 1 ст. 1361 ГК РФ не раскрывает содержания категории необходимого приготовления к использованию тождественного патенту решения. В связи с этим возникает масса вопросов. Какие действия преждепользователя мы можем считать необходимым приготовлением к использованию? Каковы объективные и субъективные аспекты учитываются при этом?

Некоторую ясность в решение этих вопросов внесла Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования, утвержденная постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 г.:

«При этом необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать».

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения» [10].

Однако нельзя сказать, что это решает проблему. Во-первых, на мой взгляд, не достаточно четко разъяснена категория необходимого приготовления к использованию, абстрактно определены требования, при условии соблюдения которых за субъектом признается право преждепользования. А во-вторых, данная справка имеет лишь рекомендательный характер. В то же время разъяснение содержания данной категории в Германии имеет место на законодательном уровне, а именно в параграфе 12 Патентного закона ФРГ [11]. Еще более широкое разъяснение и обоснование мысли законодателя приводятся в судебных решениях и авторитетных комментариях [12][13]. На такой подход следует обратить внимание отечественным правоприменителям. Наша задача состоит в том, чтобы выяснить, как раскрывается содержание категории необходимого приготовления в ФРГ, и сопоставить с нашей судебной практикой.

Нельзя не отметить особую активность Суда по интеллектуальным правам в решении обозначенных проблем. Вопросы, касающиеся права преждепользования, обсуждались на Научно-консультативном совете при суде еще в апреле прошлого года, а окончательно сформулированное мнение было отражено в Справке спустя полгода. Это свидетельствует о повышении значимости данного института патентного права для государства и общества и о существовании спорных моментов и необходимости их урегулирования. Однако, как мы можем заметить, некоторые вопросы остаются открытыми. Таким образом, учет опыта германских судов может способствовать выработке отечественной судебной практикой взвешенной правовой позиции и наиболее полному заполнению пробелов, существующих в нормативном регулировании права преждепользования.

Источники и литература

- 1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.), ст. 5496.
- 2) Протокол № 3. Заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллекту-

- альным правам от 4 апреля 2014 года // URL: <http://ipc.arbitr.ru/node/13488>.
- 3) Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2013 по делу № А44-6472/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
 - 4) Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 01.11.2011 по делу № А65-25161/10 // СПС «Гарант».
 - 5) Решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.12.2010 по делу № А76-8486/2010-4-359 (было оставлено вышестоящими инстанциями без изменения) // СПС «Гарант».
 - 6) Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования // URL: http://ipc.arbitr.ru/files/doc/spravka_nks.docx.
 - 7) BGH, Urteil vom 13. November 2001 - X ZR 32/99 // URL: <http://www.lexetius.com/2001,1872>.
 - 8) LG Düsseldorf, Urteil vom 25. April 2013, Az. 4b O 270/09 – Benkard / Rogge, PatG, 10. Aufl., § 12 Rn. 22 // URL: <http://www.duesseldorf-archiv.de/?q=node/5121>.
 - 9) Keukenschrijver, Alfred (Hrsg.); Engels, Rainer; Brandt, Claus-Peter; Baumgärtner, Tomas Busse Patentgesetz. Kommentar, De Gruyter Berlin 2013 (Busse § 12 Rdnr 39).
 - 10) Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования, утвержденная постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 № СП-21/14 // URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-matters-relating-to-disputes-about-the-right-of-prior-use>.
 - 11) Patentgesetz, 05.05.1936 // URL: <http://www.gesetze-im-internet.de/patg/>
 - 12) OLG Düsseldorf, Urteil vom 12. November 2009, I-2 U 88/08 // URL: <https://openjur.de/u/143090.html>
 - 13) LG Düsseldorf, Urteil vom 10. Januar 2012, Az. 4b O 169/09 // URL: <https://openjur.de/u/644145.html> – Schulte-Kühnen, PatG, 8. Auflage, § 12 Rn 10, 12.