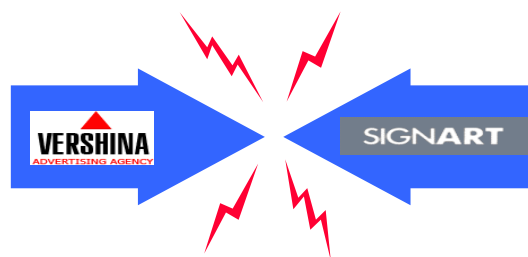


Право преждепользования против патентного рэкета¹



Буч Ю.И.

Патентный рэкет, о котором пишут, уже не используя кавычек, продолжает процветать, и, к сожалению, талантливых учеников рэкетиров от патента не становится меньше. Одним из наиболее популярных вариантов патентного рэкета является патентование изобретений, описывающих реальную продукцию, производимую другими компаниями, с последующим предъявлением им судебных претензий. При этом у добросовестного производителя не так уж много правовых возможностей противостоять этому злу, и право преждепользования – одно из них.

Несмотря на то, что описанная ниже история происходила несколько лет назад, приобретенный опыт, как показало время, оказался полезным коллегам, что дает моральное право поведать ее более широкой аудитории и на ее основе обсудить возможности использования права преждепользования.

В 1996 г. немецкой компанией BASYS GmbH была завершена разработка и начато производство и продажа информационного дисплея со сменяющимися слайдами под названием "Motion Display"².

В январе 1997 г. компания из Санкт-Петербурга АОЗТ "СайнАрт" – партнер упомянутой немецкой компании – начинает ввоз в Россию этих изделий, их последующую продажу и передачу в аренду различным российским компаниям.

В июне 1998 г. московской компанией ООО "Вершина-Клуб" была подана в Роспатент заявка на изобретение "Устройство для демонстрации и способ управления работой устройства для демонстрации", на которое в январе 1999 г. (отличные темпы!) был выдан патент №2125298. Патент был выдан на имя г-на Х, указанного в качестве одного из авторов изобретения.

В декабре 1999 г. г-н Х подает иск в Московский федеральный суд г. С.-Петербурга, требуя от АОЗТ "СайнАрт" прекратить использование изобретения по указанному патенту, то есть прекратить указанную деятельность АОЗТ "СайнАрт", на том основании, что Motion Display изготовлен с использованием изобретения.

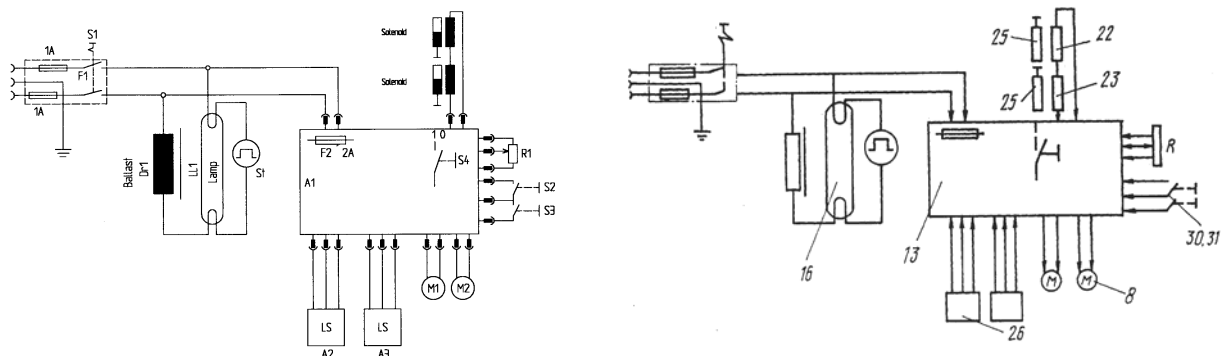
В декабре 2000 г. г-н Х уступает патент в пользу компании-заявителя, которая, в свою очередь, в марте 2001 г. подает аналогичный иск к АОЗТ "СайнАрт", соответственно, в Арбитражный суд С.-Петербурга и Ленинградской области.

А теперь вернемся к патенту № 2125298. В нашем журнале не принято публиковать "картинки", но это как раз тот случай, когда есть смысл отойти от правил. Перед вами, уважаемый читатель, электрическая схема изделия Motion Display, взятая из

¹ Опубликовано в ж. Патентный поверенный, 2006, № 5.

² http://www.basys-web.de/equip/pdf/In_A2_A1_d.pdf

Руководства по эксплуатации, и одна из фигур к патенту. Нет необходимости указывать, что есть что. Рисунки не просто похожи, они полностью совпадают! Полагаю, не найдется никого, кто в здравом уме скажет, что рисунки сделаны независимо друг от друга. С остальными фигурами из описания к патенту та же картина – они совпадают во всех деталях с чертежами из Руководства по эксплуатации к Motion Display.



Проза жизни заключается в том, что обе компании являются конкурентами. И если честная конкуренция не по силам, так почему бы ни применить широко рекламируемый вариант патентного рэкета? Ведь как просто – скопировал из Руководства рисунки, переписал оттуда же описание работы изделия, быстренько получил патент и бомби судебными исками конкурента и его партнеров!

Удивляет уже не сам факт получения такого патента, а то, что господа даже не потрудились, чтобы как-то завуалировать его, например, перерисовав по-своему чертежи. Впрочем, не исключено, что сделано это сознательно: так легче доказывать факт использования. Правда, для всего этого нужен был соответствующий "профессиональный" совет, который и был, вероятно, получен от представителя заявителя.

Что касается выдачи патента, то претензий к экспертизе нет, поскольку открытое применение никто никогда не проверяет.

Возвращаемся к судебным делам, точнее, к разбирательству в Арбитражном суде. Учитывая невозможность приостановления судопроизводства на основании поданного к тому моменту в Апелляционную палату Роспатента возражения против выдачи патента, ответчик заявил о своем праве преждепользования в соответствии со ст. 12 Патентного закона. Содействуя суду, ответчик даже не стал требовать от истца доказательств изготовления изделия с использованием запатентованного изобретения. Нормальная экспертиза все равно подтвердила бы факт использования, а тратить время и нервы на очередные судебные заседания не хотелось. Поэтому факт использования мы не отрицали.

В качестве доказательства права преждепользования суду были представлены таможенные документы, подтверждающие ввоз изделий, финансовые документы и товарно-транспортные накладные, подтверждающие продажу изделий, а также договоры о передаче в аренду изделий и акты, подтверждающие их исполнение. Все это, разумеется, было датировано до даты приоритета изобретения. Был сделан очень **важный вывод**: если вы хотите избежать неприятных последствий от подобных исков, оформляйте, и грамотно оформляйте, документы, связанные с производственными делами, храните эти документы. Весьма вероятен расчет истца на то, что сделки, как это порой бывает, не оформляли должным образом.

Что касается доказательства независимого от авторов изобретения создания тождественного решения, реализованного в Motion Display, то их предоставила компания BASYS – разработчик и производитель этих изделий.

Особую остроту в ходе разбирательства приобрел вопрос об объеме дальнейшего использования тождественного запатентованному изобретению решения – изделия Motion Display. Представители истца настаивали, что "объем использования" – это количество изделий, ввезенных ответчиком до даты приоритета. Версия, увы, не нова, однако она никак не следует из нормы закона. Ст. 12 Патентного закона (в редакции на момент судебного разбирательства) устанавливает, что преждепользователь: *"...сохраняет право на дальнейшее его (тождественное решение – Ю.Б.) безвозмездное использование без расширения объема"*, и если читать закон в соответствии с правилами русского языка, то это означает, что "расширение объема" относится к "использованию тождественного решения". То есть, речь идет о форме, в которой используется решение, но не о "штуках" производимых или продаваемых изделий.

Впрочем, эти рассуждения могут убедить не всех. Но тогда попробуем предположить, что "объем использования" действительно относится к объему производства – количеству производимой продукции, продаваемых изделий и пр. Как тогда понимать право преждепользования, которое в соответствии с законом возникает даже в случае, когда только сделаны необходимые приготовления к использованию, например, подготовлено производство, но еще (до даты приоритета изобретения) ни одного изделия не изготовлено? Если следовать "штучной" модели, то преждепользователь остается с правом на производство 0 (нуля!) штук продукции. Понятно, что такая модель объема использования приводит к абсурду. К тому же самому приводит попытка трактовать объем использования, например, как количество проданных изделий за какой-то период времени. Попробуйте ответить на вопрос: за какой период считать изделия, за неделю, месяц, год? А если преждепользователь продал за год 1000 изделий, но сделал это в течение одной недели до даты приоритета. Следует ли из этого, что он имеет право продавать 1000 изделий каждую неделю? Или все-таки 1000 штук ежегодно, а может быть 1000 штук за все время действия патента? Полагаю, достаточно, хотя подобные рассуждения можно продолжить.

Есть еще одно важное обстоятельство, которое позволяет утверждать, что право преждепользования не связано с количеством продукции. Ведь речь идет не об объеме использования, а о расширении объема использования, а это вовсе не одно и то же. В соответствии с нормами русского языка слово "расширение" применяется (помимо указания на изменение ширины чего-либо) в отношении неоднородных понятий. В отношении количественной оценки однородных понятий используется слово "увеличение". Например, мы говорим "расширение кругозора", но не "увеличение кругозора", или "расширение номенклатуры изделий", когда говорим о разнообразии изделий, но "увеличение производства изделий", когда даем количественную оценку одному виду изделий, и т.д. Если бы законодатель хотел применить "штучное" ограничение прав преждепользователя, в законе было бы примерно следующее: *"...сохраняет право на дальнейшее использование без увеличения объема (количества) ввозимого на территорию Российской Федерации, изготавливаемого, предлагаемого к продаже, продаваемого... продукта, в котором использовано решение, тождественное запатентованному изобретению, полезной модели, промышленному образцу"*.

Несколько иного мнения придерживается В.Ю. Джермакян³, рассматривающий в указанной книге объем использования изобретения через количество произведенной продукции. При этом если продукция производится в России, то, по мнению автора, независимо от единиц продукции, изготовленных до даты приоритета, преждепользователь может продолжать производить столько продукции, сколько позволяют производственные мощности. И в то же время, если продукция ввозится в Россию, то под объемом использования следует понимать *"фактический объем продукции, который был ввезен до даты приоритета"*.

Простой вопрос: а если до указанной даты были сделаны "необходимые приготовления" для ввоза продукции – заключены контракты на поставку, с одной стороны, контракты на продажу продукции в России, а если контракты на поставку заключены на несколько лет с возможностью их автоматического продления, в случае если стороны не против, и если при этом ни одно изделие не пересекло границу, как тогда определить количественно объем использования? Ответа нет. Впрочем, автор этой очень интересной и полезной книги, сознавая всю сложность проблемы, в завершении обсуждения делает, похоже, единственно приемлемый на сегодняшний день вывод: *"только российская судебная практика покажет, что будет пониматься под "объемом безвозмездного использования"*.

В итоге, решением от 7 июня 2001 г. Арбитражный суд, признав за ответчиком право преждепользования, в иске отказал.

Однако истец не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу, которая представляется достаточно интересной и даже поучительной. Понимая, что дело невозможно выиграть на законном основании, истец предпринял попытку запутать суд, и сделано это было весьма оригинально. Был взят текст ст. 12 и по каждому (!) слову было заявлено, что в ходе судебного разбирательства имело место не полное выяснение и не представлены доказательства, имеющие значение для дела. Например, что не были представлены доказательства, что ответчик и лицо, которое до даты приоритета изобретения осуществляло хозяйственный оборот изделий, – одно и то же лицо. Или, что не были представлены доказательства факта добросовестности использования изобретения. Или, что не было представлено доказательство, что использование имело место до даты приоритета на территории РФ, в том смысле, что использование было начато компанией-изготовителем на территории Германии. Весьма оригинальную трактовку дал представитель истца словам *"безвозмездное использование"*. По его мнению, ответчик продавал изделия за деньги, а значит, не безвозмездно использовал изобретение!? Вот уж действительно, велик и могуч русский язык! И т.д., и т.п. Нужно ли учиться таким приемам – не знаю, но быть готовым к такому – обязательно.

Также в жалобе истец указал, что, по его мнению, суд неправильно применил нормы процессуального права на том основании, что якобы имеет место спор о праве преждепользования. По мнению истца, для возникновения права преждепользования должно быть судебное решение, то есть за установлением такого права необходимо обращаться в суд, а ответчик этого не сделал. При этом истец сослался на ст. 8 ГК РФ, которая, по его мнению, устанавливает, что *"право возникает на основании судебного*

³ Джермакян В.Ю. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения: Теория и практика предотвращения недобросовестной конкуренции. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2002, с. 12-13.

решения". В крайнем случае, по мнению истца, ответчик должен был подать встречный иск.

Однако данная позиция никоим образом не согласуется ни с нормами ГК РФ, ни Патентного закона РФ. Если прочитать внимательно упомянутую статью ГК, то можно убедиться, что, прежде всего, право возникает *"из оснований, предусмотренных законом"*. Кроме того, в соответствии с этой же статьей, право возникает *"вследствие иных действий граждан и юридических лиц"*, а также *"вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий"*. Патентный закон в ст. 12 предусматривает право преждепользования и определяет условия возникновения такого права. Никакого требования наличия судебного решения для этого не предусмотрено. Что собственно, и имело место – есть право преждепользования, которое возникло у ответчика на основании закона вследствие его определенной хозяйственной деятельности. Суд же рассматривал иск о запрещении использования запатентованного изобретения и отклонил его на основании имеющегося у ответчика права преждепользования.

Также истец настаивал на том, что суд расширительно истолковал нормы ст. 12 Патентного закона, которая, по его мнению, устанавливает, и это якобы следует из второй части ст. 12, право преждепользования только для лиц, создавших тождественное изобретению решение. К сожалению, с таким мнением можно встретиться и в серьезной литературе, с частности в известных Комментариях к Патентному закону⁴, где это не просто констатируется, но и подчеркивается: *"...право преждепользования предоставляется не любому физическому или юридическому лицу... а лишь тем, которые создали тождественное запатентованному решению независимо от его автора"*.

Однако, право преждепользования устанавливается для любого лица, использовавшего тождественное изобретению решение, при этом под использованием в соответствии со ст. 10 Патентного закона понимаются известные всем *"...изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа..."*. То есть, норма ст. 12 не ограничивает в признании права преждепользования за лицами, которые совершили иные виды использования, помимо "изготовления". И уж вовсе, ст. 12 не требует, чтобы лицо, приобретающее право преждепользования, само "создало" тождественное изобретению решение. Что касается второй части ст. 12, то она устанавливает, что право преждепользования не может быть передано другому лицу в общем порядке, определенном для объектов гражданских прав, в том числе имущественных прав. Оно может перейти к другому лицу только вместе с "производством, на котором имело место использование" (но не изготовление изделий), например, в результате слияния предприятий, приобретения другим лицом лица, имеющего право преждепользования. Таким образом, вывод истца о неправильном применении норм материального права и их неправильном истолковании судом явно необоснован.

В итоге Арбитражный суд в апелляционной инстанции постановлением от 6 августа 2001 г. оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Весьма примечательной была реакция председательствовавшего С.Ф. Маркина на реплику представителя истца о том, что суд принимает решение в

⁴ Корчагин А.Д., Богданов Н.В., Казакова В.К., Полищук Е.П. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации. - М.: Изд-во "Компания Димитрейд График Групп", 2004, с. 74.

условиях недостаточной практики разбирательства таких дел: "Вот мы ее и устанавливаем" – был ответ.

Каково было наше удивление, когда мы получили вызов в Федеральный арбитражный суд Северо-западного округа на рассмотрение кассационной жалобы истца. К сожалению, мотивы жалобы не претерпели каких-либо изменений, поэтому ничего интересного в профессиональном плане на этом этапе не происходило. В итоге постановлением от 9 октября 2001 г. кассационной инстанции решение суда оставлено без изменений.

Но, вы будете смеяться, еще большее удивление мы испытали, когда узнали, что истцом в Высший Арбитражный Суд РФ было подано заявление о принесении протеста на судебное решение и постановления. На этом процесс закончился, поскольку оснований для вынесения протеста найдено не было.

Казалось, можно было вздохнуть и сосредоточиться на задаче аннулирования патента. Однако истец не успокоился и подал в Арбитражный суд заявление с просьбой разъяснить судебное решение. При этом он потребовал, чтобы даны были разъяснения относительно объема использования именно в штуках, на что определением суда от 11 октября 2002 г. было разъяснено, что определение объема использования с указанием "количества штук" изделий *"находится за пределами принятого судом акта"*. Безусловно, побудительным мотивом подачи истцом такого заявления было его стремление вернуть дело на новое рассмотрение "по вновь открывшимся обстоятельствам" в том смысле, что суд якобы не определил допустимый для ответчика объем использования изобретения.

Воспользовавшись тем, что суд не стал давать разъяснений в той части, которая не должна была рассматриваться и, соответственно, не нашла отражения в решении, истец подал апелляционную жалобу на данное определение суда, апеллируя к тому, что суд, якобы, уклонился от разъяснений. Далее последовало постановление апелляционной инстанции, оставившее жалобу без удовлетворения, затем – кассационная жалоба истца в Федеральный арбитражный суд северо-западного округа, который также не счел возможным ее удовлетворить.

На чем основывались суды разных инстанций? Во-первых, суд в своем решении от 7 июня 2001 г. ясно указал, что после выдачи патента "не установлено расширения ответчиком объемов использования" тождественного запатентованному изобретению решения, которое было до даты приоритета изобретения. После выдачи патента ответчик не совершал каких-либо иных действий, связанных с использованием тождественного решения, по отношению к тем, какие он совершил до даты приоритета запатентованного изобретения.

Во-вторых, суд вовсе не "уклонился" от разъяснений истцу. Разъяснения, данные в части количества изделий "в штуках", обоснованны, поскольку нормы ст. 12 Патентного закона не содержат какого-либо указания на определение объема использования через количество изделий, произведенных за некий период времени. Соответственно, этого не было в решении суда от 7.06.2001, и соответственно, суд в определении не стал давать разъяснения в части того, что он не мог определить, и соответственно, не определял на законном основании.

Что касается патента, то он был аннулирован. При этом тщательность, с которой чертежи из Руководства по эксплуатации изделия были скопированы в материалы заявки, в значительной степени предопределила этот вполне закономерный итог.

Тем не менее, несмотря на положительный результат в конкретном деле, использование права преждепользования против подобных патентных рэкетиоров сопряжено с большими трудностями, прежде всего, связанными с проблемой "объема использования". Полностью согласен с мнением В.Н. Дементьева⁵ как в части неоправданности установленных для преждепользователя ограничений в объеме использования изобретения, так и в части негативной оценки этой составляющей нормы о праве преждепользовании. Действительно, давно пора изъять из ст. 12 (соответственно, и из ст. 30¹) это ограничение, имеющее весьма сомнительный экономический мотив и фактически не имеющее решения на практике. Тем более что в большинстве стран, законодательство которых предусматривает право преждепользования, так и сделано.

К сожалению, это не единственная проблема, которую создает законодатель. При обсуждении на страницах журнала "Патенты и лицензии"⁶ последних изменений, внесенных в Патентный закон РФ, уже отмечалась крайне неудачная новая редакция последнего абзаца ст. 11, в соответствии с которой не признаются нарушением патента известные действия, связанные с оборотом продукта (ввоз, продажа и пр.), если продукт был введен в гражданский оборот *"патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя"*. Это сразу делает незаконным осуществляемый другими лицами последующий оборот продукта, изготовленного (или ввезенного на территорию РФ) преждепользователем, поскольку последний, хотя и имеет право это делать, но не является ни патентообладателем, ни лицом, получившим это право от патентообладателя⁷.

Тем не менее, несмотря на известные проблемы, право преждепользования остается одним из основных средств противостояния патентным рэкетирам. А всех, кто готов с ними бороться, призываю оттачивать методы борьбы и совершенствовать законодательство.

Буч Ю.И., патентный поверенный РФ, доцент СПбГЭТУ "ЛЭТИ", к.т.н.

⁵ Дементьев В.Н. Право послепользования и преждепользования // Патентный поверенный. 2005. № 3. С. 18-19.

⁶ Что в законе хорошо, а что, увы, напротив // Патенты и лицензии. 2003. № 8. С. 8

⁷ Подробное исследование этой проблемы представлено в работе: Чиженок М.В. Бесплезное преждепользование // Патентный поверенный. 2006. № 3. С. 27-32.