

Комментарии
по теме «Изыятия и ограничения из патентных прав»
на основании данных вопросника в отношении 5 кластеров:
частное и/или некоммерческое использование, экспериментальное
использование и/или научные исследования, выработка лекарственных
средств, преждепользование, использование объектов патентных прав на
иностранных судах, самолетах и наземных транспортных средствах

I. Общие положения

В российском законодательстве исключения из патентной монополии сконцентрированы в статье 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)¹, в которой установлен исчерпывающий перечень случаев свободного, в основном безвозмездного использования запатентованных объектов.

К исключениям из патентной монополии относится также использование изобретения в интересах национальной безопасности (статья 1360 Кодекса), право преждепользования (статья 1361 Кодекса) и принудительное лицензирование (статья 1362 Кодекса).

Общие положения, лежащие в основе исключений, ограничивающих патентную монополию, установлены статьей 10 Кодекса, определяющей пределы осуществления гражданских прав. В соответствии с данной статьей при осуществлении гражданских прав запрещены:

- действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах;
- использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Общие требования российского законодательства к случаям свободного использования объектов патентного права, предусмотренным статьей 1359 Кодекса, ориентированы на положения статей 30 и 31 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее - Соглашение ТРИПС), в соответствии с которыми страны-члены могут предусматривать ограниченные изъятия из патентных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие изъятия не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и с учетом законных интересов третьих лиц необоснованно не ущемляют права правообладателя.

В основу введения указанных ограничений на территории Российской Федерации положены принципы неумаления личных неимущественных прав авторов изобретений и неисклнчительного характера свободного использования указанных результатов.

Исчерпывающий перечень случаев свободного, в основном безвозмездного использования запатентованных объектов состоит из шести позиций:

- 1) применение продукта, в котором использовано изобретение, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств

¹ Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

(водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники;

2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использовано изобретение, либо проведение эксперимента над таким продуктом, способом;

3) использование изобретения при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях);

4) использование изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;

6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, если этот продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Ниже будут приведены теоретические подходы и практические примеры по пяти кластерам, а именно:

1. частное и/или некоммерческое использование;
2. экспериментальное использование и/или научные исследования;
3. выработка лекарственных средств;
4. преждепользование;
5. использование объектов патентных прав на иностранных судах, самолетах и наземных транспортных средствах.

II. Теоретические подходы

2.1. Частное и/или некоммерческое использование

Согласно пункту 4 статьи 1359 Кодекса «не является нарушением исключительного права на изобретение использование изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода.».

В данном случае, использование следует понимать в широком смысле, однако не для целей получения прибыли или дохода. Использование объекта чужих патентных прав, возможно, прежде всего, при непосредственном изготовлении лицом продукта, содержащего запатентованное решение (своими руками или по заказу). При этом не играет роль изготовлен продукт в результате параллельного независимого творчества или с использованием чужих идей (в том числе непосредственно с использованием материалов патентной заявки). Следует признать, что под свободное использование продукта подпадает и его «ввоз на территорию Российской Федерации» лицом, собирающимся использовать продукт

в личных целях. Представляется, что личные цели при этом должны презюмироваться. Использование запатентованного способа как «процесса осуществления действий» допускается во всех случаях. Рассматриваемый случай относится к гражданам, но может быть применим и к юридическим лицам. При этом по аналогии с пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 октября 1997 года № 18 следует признать, что «под целями, которые не связаны с личным использованием, надо понимать цели использования продукта или способа для обеспечения деятельности организации или гражданина-предпринимателя (например, оргтехника, офисная мебель, транспортные средства и т.п.).»

2.2. Экспериментальное использование и/или научные исследования

Согласно пункту 2 статьи 1359 Кодекса «не являются нарушением исключительного права на изобретение...проведение научного исследования продукта или способа, в которых использовано изобретение, либо проведение эксперимента над таким продуктом или способом.»

Таким образом, в Российской Федерации указанное изъятие из патентной монополии, ограничивает его применение только случаями проведения научного исследования или эксперимента над запатентованным средством (с целью проверки работоспособности, оценки эффективности, в научных целях и т.п.). Разработка здесь должна быть объектом исследования, а не его средством.

Российский законодатель не относит к нарушению исключительного права патентообладателя проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы запатентованные изобретения. Наличие в Кодексе такой нормы выглядит вполне обоснованным, в частности, с учетом того, что любое лицо перед принятием решения о целесообразности обращения к патентообладателю с просьбой об отчуждении патента или заключении лицензионного договора должно иметь возможность убедиться в наличии свойств, представляющих для него интерес, у соответствующего объекта.

Однако необходимо обратить внимание на то, что речь идет лишь об эксперименте или научном исследовании, проводимых в отношении самих запатентованных продукта или способа, но не об эксперименте, научном исследовании, проводимых с их применением, например в измерительных средствах или в составе другого оборудования, с помощью которого проводятся эксперимент или научное исследование.

Вместе с тем в зарубежной практике в целях развития научно-технического прогресса, допускается осуществление третьими лицами всех действий, относящихся к предмету запатентованного изобретения в экспериментальных целях. В этой связи обмен информацией, касающейся положительных примеров расширения сферы свободного использования изобретения, при проведении фундаментальных и прикладных научных исследований, был бы полезен для оценки целесообразности внесения соответствующих изменений в российское законодательство.

Согласно российскому законодательству третьи лица, не нарушая исключительного права патентообладателя, могут только изучать запатентованный объект, но не могут использовать его как средство проведения исследования.

Таким образом, ограничение исключительных прав патентообладателя при проведении научных исследований обусловлено приоритетом общественных интересов над личными. Отличие научного исследования от научного эксперимента заключается в том, что при исследовании происходит изучение объекта в чистом виде (без дополнительного воздействия на него), тогда как при эксперименте объект изучения ставится в определенные условия, то есть подвергается определенному воздействию со стороны внешних сил.

В этой связи обмен информацией, касающейся положительных примеров расширения сферы свободного использования изобретения, при проведении фундаментальных и прикладных научных исследований, был бы полезен для оценки целесообразности внесения соответствующих изменений в российское законодательство.

2.3. Выработка лекарственных средств (фармацевтика)

Согласно пункту 5 статьи 1359 Кодекса «не являются нарушением исключительного права на изобретение ... разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения.»

Представляется, что изготовление лекарственного средства с целью его последующего хранения и реализации не может рассматриваться как единичное использование, поэтому изготовление подобного лекарственного средства впрок можно рассматривать как нарушение исключительных прав патентообладателя.

Данное исключение из патентной монополии охватывает разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения. Данное ограничение касается случаев использования изобретений в интересах здоровья людей и животных. Указанные случаи могут иметь место в экстренных ситуациях, когда возникает необходимость оказания срочной медицинской помощи. Изготовление лекарственных средств должно быть действительно разовым и не перерасти в приготовление запасов таких лекарственных средств для их дальнейшей продажи, что в условиях больших городов нанесло бы ощутимый ущерб экономическим интересам патентообладателя.

В этой связи при разрешении судебных споров, суды считают изготовление лекарственных средств разовым лишь в том объеме, который указан в рецепте.

Следует отметить, что российский законодатель слишком узко сформулировал указанное исключение из патентной монополии. В мировой патентной практике действие патента не распространяется не только на непосредственное и разовое приготовление лекарств в аптеках по рецепту врача, но и на действия, касающиеся приготовленных таким образом лекарств, т.е. на их продажу по рецептам. В противном случае разовое изготовление в аптеках по

рецептам врачей лекарственных средств теряет свой смысл, если оно не будет сопровождаться разрешением на их продажу пациентам.

В этой связи обмен информацией, касающейся применения соответствующего ограничения в национальных практиках, был бы полезен для оценки целесообразности внесения соответствующих изменений в российское законодательство.

2.4. Преждепользование (послепользование)

Норма статьи 1361 Кодекса прямо предусматривает, что «лицо, которое до даты приоритета изобретения 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 (право преждепользования).».

Преждепользование квалифицируется как случай свободного (безвозмездного) использования параллельно созданного (т.е. своего, а не чужого) изобретения. Поэтому право преждепользования - это субъективное гражданское право, имеющее индивидуальный характер, действующее в пределах территории России.

Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение не было разработано на основе описаний, чертежей лица, получившего патент.

Право преждепользования на изобретение, закрепленное в статье 1361 Кодекса, во всех правовых системах традиционно относят к исключениям из патентной монополии.

Смысл института преждепользования заключается в поощрении параллельного творчества лиц, которые по тем или иным причинам не смогли вовремя запатентовать результаты своего технического или художественно-конструкторского творчества.

Как следует из пункта 1 статьи 1361 Кодекса, действие права преждепользования предполагает наличие следующих условий:

- добросовестное использование тождественного решения (или добросовестные необходимые приготовления к такому использованию) на территории России до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца;

- независимое от автора изобретения, полезной модели или промышленного образца создание тождественного решения;

- нерасширение объема использования тождественного решения.

Нельзя не указать отличия российского законодательства в части необходимых условий права преждепользования. Патентные законодательства ряда государств не содержат, например, такого условия действительности права преждепользования, как независимость при создании тождественного решения.

Последовательное применение указанного положения существенно сужает полномочия преждепользователя. Представим себе ситуацию, когда заказчик разработки использует изобретение в режиме ноу-хау, а затем автор патентует данное изобретение. Заказчик в этом случае при отсутствии соответствующих условий договора не сможет использовать результаты заказанной разработки даже как преждепользователь, поскольку в этом случае изобретение согласно пункту 1 статьи 1361 Кодекса должно быть создано независимо от его автора.

Почти повсеместно закреплено единственное условие действительности права преждепользования: добросовестное использование или принятие необходимых для этого мер, что на практике означает отсутствие заимствования или присвоения чужого изобретения.

В этой связи обмен информацией, касающейся применения соответствующего ограничения в национальных практиках, был бы полезен для оценки целесообразности внесения соответствующих изменений в российское законодательство и формирования судебной практика.

Дополнительно к ограничениям патентной монополии можно причислить право послепользования, связанное с возможностью восстановления действия патента, предусмотренной статьей 1400 Кодекса.

Институт восстановления действия патента, существенно расширяющий права российских патентообладателей, принят в российском патентном законодательстве сравнительно недавно в результате внесения в 2003 году изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации. Восстановление действия патента во всех правовых системах, где оно предусмотрено, сопровождается введением института послепользования, уравновешивающего право на восстановление действия патента.

Предоставление права послепользования в соответствии с российским законодательством обставлено рядом условий:

- использование изобретений, полезной модели или промышленного образца начато либо к нему предприняты необходимые приготовления в период, когда соответствующий объект находился в общественном достоянии (между датами прекращения действия патента и его восстановления);

- объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, патентная охрана которых восстановлена, не должен быть расширен послепользователем.

Право послепользования заключается в свободном (т.е. без лицензии) использовании послепользователем изобретения, полезной модели или промышленного образца после восстановления патентной монополии без угрозы привлечения к ответственности за нарушение чужого патента

По сути, послепользование является одним из видов ограничения патентной монополии наряду, например, с правом преждепользования. Однако в отличие от права преждепользования право послепользования, по замыслу законодателя, уже по своему объему, поскольку оно не может быть передано, как право преждепользования, другому лицу вместе с предприятием.

Согласно пункту 3 статьи 1400 Кодекса лицо, которое в период между датой прекращения действия патента и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения такого использования.

В целях формирования правоприменительной практики был бы полезен обмен информацией о международной практике применения соответствующего ограничения, в том числе касающейся оценки «необходимых приготовлений» к послепользованию или факта использования «без расширения объема такого использования» при разрешении судебных споров.

2.5. Использование объектов патентных прав на иностранных судах, самолетах и наземных транспортных средствах

Согласно статье 1359 Кодекса «не являются нарушением исключительного права на изобретение ... применение продукта, в котором использовано изобретение, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации.».

Под вспомогательным оборудованием следует понимать оборудование, которое содействует функционированию транспортного средства, но не является его составной частью, например, для автомобиля таким оборудованием служит насос.

Норма статьи 1359 Кодекса демонстрирует коррекцию территориального принципа действия исключительного права: если решение, используемое в транспортном средстве, запатентовано только в России, то зарубежные страны не связаны этим патентом - там использование решения является свободным. Тогда соответственно «ввоз» в Россию этих транспортных средств квалифицируется как нарушение исключительного права российского патентообладателя.

Исключение из патентной монополии, относящееся к применению продукта, в котором использовано изобретение на транспортных средствах иностранных государств, временно или случайно находящихся на территории Российской Федерации, действующее на началах взаимности, общепризнано в мировой патентной практике. Исключение из патентной монополии предусмотрено,

например, статьей 5-ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Парижская конвенция).

Указание российского законодателя на применения продукта для нужд транспортного средства выводит из области действия этого правила иные случаи использования запатентованных объектов. Вместе с тем открытым остается вопрос о применении продукта для нужд арендуемых транспортных средств.

Кроме того, российское законодательство не предусматривает применение запатентованного способа в транспортных средствах иностранных государств, что может повлечь за собой ответные меры в отношении российских транспортных средств, находящихся временно или случайно на территориях зарубежных государств.

Учитывая нарастающие темпы межгосударственных коммуникаций в сфере транспорта, обусловленные, в том числе, глобализацией экономических процессов, представляется полезным обмен информацией относительно сферы применения ограничения, связанного с использованием охраняемых объектов патентного права на транспортных средствах.

III. Практические примеры (судебная практика)

Изложенные в разделе II теоретические положения нашли подтверждение в ряде судебных решениях, выводы и фабулы которых приведены ниже.

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.10.2003 по делу № 389-О

По делу оспаривалась конституционность абзаца третьего статьи 11 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1², устанавливающего, что проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретения, защищенные патентами, не признаются нарушением исключительного права патентообладателя. По мнению заявителя, практика судов общей юрисдикции - в той мере, в какой она допускает получение лицами, проводящими научные эксперименты или исследования над средством, содержащим изобретение, прибыли (доходов) - противоречит статье 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности законом. Конституционный Суд Российской Федерации не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению и указал, что положение абзаца третьего статьи 11 во взаимосвязи со статьей 10 Патентного закона Российской Федерации (в редакции 1992 года) не может рассматриваться как нарушающее конституционное право заявителя на защиту его интеллектуальной собственности законом, поскольку «оно (ограничение) установлено в целях обеспечения баланса интересов всех лиц, которым гарантирована свобода научного и технического творчества и не предполагает введения запатентованного решения в оборот».

² В настоящее время утратил силу, в связи с введением в действие с 1 января 2008 года части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации

Другими словами, оспариваемая норма не предполагает введение защищенного патентом изобретения в хозяйственный оборот в ходе осуществления научного эксперимента над средством, содержащим изобретение, третьими лицами. Учитывая тождественность содержания рассмотренной статьи 11 Патентного закона Российской Федерации содержанию ныне действующей нормы по пункту 2 статьи 1359 Кодекса, можно не сомневаться в действительности мотивации Конституционного Суда и в настоящее время. Не допускается применение запатентованного продукта или способа экспериментатором или исследователем.

Постановление кассационной инстанции Федерального Арбитражного Суда Северо-Кавказского округа от 07.08.2001 по делу № Ф08-2449/2001

В споре по патенту Российской Федерации № 2102903, в котором суды подтвердили отсутствие у ответчика права преждепользования, поскольку, как следовало из материалов дела, освоение ответчиком способа производства лечебно-профилактической пищевой добавки, охраняемого патентом Российской Федерации № 2102903, происходило под научным руководством патентообладателя и одного из авторов изобретения. Таким образом, ответчик не был признан лицом, которое добросовестно использовало запатентованный способ независимо от автора изобретения (Федеральный Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, постановление кассационной инстанции от 07.08.2001 г. по делу № Ф08-2449/2001).

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.03. 2012 по делу № ВАС-1762/12

По иску Общества с ограниченной ответственностью «НПП «Лантан-1» (далее - предприятие «Лантан-1») к Открытому акционерному обществу «Калужский завод «Автоприбор» (далее - завод «Автоприбор») о взыскании убытков, причиненных нарушением патента на изобретение Российской Федерации № 2207575 (дата приоритета 10.04.2001) в связи с реализацией датчиков фазы 24.3847 в размере 239 758 рублей.

По встречному иску завода «Автоприбор» к предприятию «Лантан-1» о признании за заводом «Автоприбор» права преждепользования по патенту Российской Федерации № 2207575 на изобретение «Датчик положения зуба зубчатого колеса» суд установил следующее. Предприятие «Лантан-1» на основании патента Российской Федерации № 2207575 на изобретение является патентообладателем изобретения «Датчик положения зуба зубчатого колеса», зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.06.2003, с приоритетом от 10.04.2001 и сроком действия в течение 20 лет. Патент истца не оспорен. При этом довод завода «Автоприбор» о том, что получение патента Российской Федерации № 19921 (с датой приоритета 10.04.2001) на полезную модель свидетельствует о праве преждепользования обоснованно отвергнут судом. Наличие самостоятельных патентов ответчика и

истца, не оспоренных и не признанных недействительными, опровергает утверждение завода «Автоприбор» о тождественности его технического решения (поскольку подвергается сомнению новизна патентов), что является необходимым условием признания права преждепользования.

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.09. 2011 по делу № ВАС-11155/11

Общество с ограниченной ответственностью «Арзамасский электромеханический завод» обратилось в суд с иском о признании права преждепользования на решение, содержащееся в пункте 1 и 5 формулы изобретения, ссылаясь на то, что до даты приоритета завод использовал при производстве своей продукции решение, содержащееся в указанных пунктах формулы изобретения, защищенного патентом Российской Федерации №2268232, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 января 2006 г., с датой приоритета 30 марта 2004 г.

Согласно заключению судебной патентоведческой экспертизы от 15 октября 2010 г. все признаки, приведенные в независимых пунктах формулы изобретения использованы в приборе «Ограничитель нагрузки башенного крана ОНК-160Б». Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что ООО «Арзамасский приборостроительный завод» приступило к производству прибора ОНК-160Б, содержащего тождественное запатентованному техническое решение, независимо от его автора в 2000-2001гг., то есть до даты приоритета изобретения, а в 2007г., передало производство данного прибора истцу, поэтому удовлетворил исковые требования. Суд первой инстанции исходил из того, что в соответствии с положениями статьи 12 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3517-1, действовавшего до 1 января 2008 г., право преждепользования могло быть передано другому юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения и были сделаны необходимые к этому приготовления, поэтому отклонил довод заявителя о том, что в нарушение положений пункта 2 статьи 1361 Кодекса истцу не передавалось соответствующее предприятие как имущественный комплекс. Суд исходил из определения статьи 132 Кодекса о том, что предприятием признается самостоятельный объект недвижимости. Однако, право преждепользования неразрывно связано с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. Таким образом, суд исходил не из определения производства как отдельного имущественного комплекса (объекта недвижимости), а по смыслу производства как процесса создания материальных благ, услуг, машин, станков, механизмов и т.д. Таким образом, факт передачи истцу производства нашел подтверждение. Меняя территорию (место) своего производства, преждепользователь не теряет права преждепользования на объект, на который распространяется право преждепользования. Преждепользователь, как субъект предпринимательской деятельности может осуществлять свое право не только на территории собственного предприятия, но и арендуя производственные площади и

необходимое оборудование и материалы у иных лиц. Ограничением деятельности преждепользования служит фактически установленный объем выпускаемой продукции, а если преждепользование касается способа как объекта изобретения, то должны применяться показатели объема, которыми будет характеризоваться конкретный способ. Право преждепользования вместе с используемым для его реализации производственным оборудованием может являться частью имущественного комплекса и может быть объектом купли-продажи, мены, аренды и ряда других сделок.

Постановление Федерального Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 09.10.2001 по делу № А56-8882/01

Многие виды использования тождественного решения, в том числе ввоз продукции, а не только ее изготовление, уже определены в решениях российских судов при установлении права преждепользования и приравнены к видам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО «Р.Т. Вершина» на решение от 07.06.2001 и постановление апелляционной инстанции от 06.08.2001 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8882/01, установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Р.Т. Вершина» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Акционерное общество закрытого типа «СайнАрт» о запрещении использовать изобретение «Устройство для демонстрации и способ управления работой устройства для демонстрации», охраняемое принадлежащим истцу патентом Российской Федерации № 2125298, в том числе путем несанкционированного изготовления, применения, ввоза, предложения к продаже и продажи или иного введения в гражданский оборот или хранения с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также способа, охраняемого патентом на изобретение; введения в гражданский оборот либо хранения с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. В судебном заседании установлено, что в соответствии с патентом Российской Федерации № 2125298, зарегистрированным в государственном реестре 20.01.1999 с датой приоритета 09.06.1998, истец является патентообладателем изобретения «Устройство для демонстрации и способ управления работой устройства для демонстрации».

Арбитражный суд установил, что 02.01.1997 между ответчиком и германской фирмой Rainer Wesemueller Trade-Marketing-Service заключен контракт № 01/97 на поставку различных изделий, в том числе MOTION DISPLAY. Из представленных сторонами документов усматривается, что все признаки изобретения, в отношении которого истец является правообладателем, идентичны признакам, характеризующим MOTION DISPLAY. Ответчиком представлены документы, подтверждающие факт приобретения, использования и реализации в период до 09.06.1998 (дата приоритета изобретения) изделия MOTION DISPLAY, производимого фирмой BASYS.

В силу статьи 12 Патентного закона Российской Федерации любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема. Федеральный Арбитражный Суд Северо-Западного округа постановил решение от 07.06.2001 и постановление апелляционной инстанции от 06.08.2001 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8882/01 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Далее последовала кассационная жалоба. Федеральный Арбитражный Суд Северо-Западного округа своим постановлением от 14.05.2003 рассмотрел кассационную жалобу ООО «Р.Т. Вершина» на определение от 11.10.2002 и постановление апелляционной инстанции от 28.02.2003 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8882/01, и при этом установил:

ООО «Р.Т. Вершина» обратилось в арбитражный суд с заявлением и просило разъяснить:

- на какой из видов использования MOTION DISPLAY, предусмотренных в статье 10 Патентного закона Российской Федерации (изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью), распространяется право преждепользования АОЗТ «СайнАрт».

Определением от 11.10.2002 разъяснено, что АОЗТ «СайнАрт» принадлежит право преждепользования в отношении изделия MOTION DISPLAY, позволяющее АОЗТ «СайнАрт» безвозмездно использовать изделия тем способом, которым оно это делало по состоянию на 09.06.1998, то есть продолжать ввозить на территорию Российской Федерации изделия, продавать их или передавать в аренду. Федеральный Арбитражный Суд Северо-Западного округа постановил определение от 11.10.2002 и постановление апелляционной инстанции от 28.02.2003 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8882/01 оставить без изменения, а кассационную жалобу ООО «Р.Т. Вершина» - без удовлетворения.

Таким образом, суды всех инстанций признали, что ввоз продукта (изделия), его последующая продажа или сдача в аренду, является тем использованием тождественного решения, на которое распространяется право преждепользования. Позже патент был признан Палатой по патентным спорам недействительным полностью. В данном деле интересен факт признания права преждепользования не только в отношении продукта - устройства для демонстрации, но и в отношении способа управления работой устройства для демонстрации. И хотя такой прямой вывод в отношении способа не сделан, из судебного разъяснения следует, что АОЗТ «СайнАрт» принадлежит право преждепользования в отношении изделия MOTION DISPLAY, позволяющее АОЗТ «СайнАрт» безвозмездно использовать изделия тем способом, которым оно это делало по состоянию на 09.06.1998.