

# **Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования**

**Утверждена  
постановлением президиума  
Суда по интеллектуальным правам  
от 14 ноября 2014 года № СП-21/14**

1. Согласно пункту 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ, Кодекс) лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 Кодекса) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358 Кодекса), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет за собой право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Право преждепользования возникает не в силу решения арбитражного суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому преждепользование может служить в качестве основания для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также в качестве основания для обращения в суд с самостоятельным иском требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования (пункт 8 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

2. В силу положений пункта 1 статьи 1361 ГК РФ использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается применительно к пункту 3 статьи 1358 Кодекса:

изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения;

полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели;

промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ содержащаяся в патенте формула определяет объем охраны интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель.

Поэтому расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели (изменение признаков, изменение применения по определенному назначению продукта, изменение назначения продукта или способа, изменение способов получения продукта и др.) или промышленного образца (изменение существенных признаков изделия или совокупности признаков) влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе в случае создания преждепользователем зависимого изобретения или полезной модели (статья 13581 ГК РФ).

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

Для определения такого количества арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, может назначить финансово-экономическую экспертизу в соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

2. В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного патенту на изобретение, полезную модель технического решения или тождественного патенту на промышленный образец решения внешнего вида. 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.

3. Если предшествующее дате приоритета использование преждепользователем тождественного решения имело открытый характер, такое использование с учетом конкретных обстоятельств может служить основанием для признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным в связи с несоответствием условию патентоспособности по новизне.

В силу положений подпункта 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 1398 ГК РФ соответствующий патент может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, открытое использование преждепользователем тождественного решения не может иметь юридического значения в деле о признании права преждепользования.