

Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать вторая сессия
Женева, 7–10 декабря 2020 г.

ПРОЕКТ СПРАВОЧНОГО ДОКУМЕНТА ОБ ИСКЛЮЧЕНИЯХ НА ОСНОВЕ ПРАВА ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) на своей тридцать первой сессии, состоявшейся в Женеве 2–5 декабря 2019 г., постановил, что в соответствии с решением, принятым на двадцать восьмой сессии ПКПП, Секретариат продолжит работу над проектом справочного документа об ограничениях и исключениях из патентных прав в контексте патентной охраны. В частности, он постановил, что на основании решения, принятого на тридцатой сессии ПКПП, Секретариат представит справочный документ об исключениях на основе права преждепользования на тридцать второй сессии ПКПП, приняв во внимание любые дополнительные комментарии и замечания государств-членов в процессе подготовки упомянутого проекта документа (см. документ SCP/31/9, пункт 25, первый пункт маркированного списка в разделе «Ограничения и исключения из патентных прав»).

2. В соответствии с этим решением Секретариат направил государствам-членам и региональным патентным ведомствам письмо С. 8940 от 10 января 2020 г. с предложением направить в Международное бюро любые дополнительные комментарии и замечания для подготовки проекта справочного документа об исключениях на основе права преждепользования.

Соответственно, в Приложении I к настоящему документу содержится проект вышеуказанного справочного документа для обсуждения Комитетом на его тридцать

второй сессии, которая состоится в Женеве 7–10 декабря 2020 г. Согласно поручению Комитета, при подготовке проекта справочного документа Секретариат использовал информацию, представленную государствами-членами к тридцать второй сессии ПКПП и размещенную на веб-сайте электронного форума ПКПП по адресу https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_32/comments_received.html, а также иную информацию, собранную в рамках проводимой ПКПП деятельности, как указано в документе SCP/27/3. Помимо этого, Секретариат также обращался к другим источникам информации, чтобы собрать вспомогательные материалы по теме.

3. Справочный документ включает следующие разделы: (i) обзор исключений в отношении права преждепользования; (ii) цели и задачи исключений на основе права преждепользования; (iii) исключения на основе права преждепользования и международная нормативно-правовая база; (iv) положения об исключении на основе права преждепользования в региональных документах; (v) применение исключений на основе права преждепользования в различных странах; (vi) трудности, с которыми государства-члены сталкиваются при применении исключений на основе права преждепользования; и (vii) результаты применения исключений на основе права преждепользования. Кроме того, он содержит Дополнение, в котором сведены воедино различные правовые положения в отношении исключения на основе права преждепользования.

[Приложение следует]

ПРОЕКТ СПРАВОЧНОГО ДОКУМЕНТА ОБ
ИСКЛЮЧЕНИЯХ НА ОСНОВЕ ПРАВА
ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обзор исключений на основе права преждепользования.....	3
2. Цели и задачи исключений на основе права преждепользования.....	4
3. Исключения на основе права преждепользования и международная нормативно-правовая база.....	8
4. Исключение на основе права преждепользования в региональных документах.....	9
5. Применение исключений на основе права преждепользования в различных странах ..	12
5.1 Правовые основы регулирования применения исключения на основе права преждепользования.....	12
5.2 Объем применения исключения на основе права преждепользования	15
(a) Лица, имеющие право ссылаться на исключение	15
(b) Добросовестное использование	16
(c) Действия, допустимые в рамках исключения	17
(d) Расширение объема деятельности	23
(e) Модификации воплощения изобретения	24
(f) Смена типов действий	26
(g) Прекращение преждепользования	26
(h) Дата установления исключения на основе права преждепользования.....	27
(i) Территория, на которой должно осуществляться преждепользование	28
(j) Ограничения возможности приведения исключения в силу в судебном порядке.....	28
(k) Защита приобретателей продуктов, отчужденных во исполнение прав преждепользования	28
5.3 Исключение на основе права преждепользования и льготный период.....	29
5.4 Уступка права преждепользования.....	30
5.5 Связанный вопрос: преждепользование после аннулирования патента или отказа в выдаче патента, но до восстановления или выдачи патента.....	31
6. Трудности, с которыми государства-члены сталкиваются при применении исключений на основе права преждепользования.....	33
7. Результаты применения исключения на основе права преждепользования	35

ДОПОЛНЕНИЕ

1. Обзор исключений на основе права преждепользования

1. В соответствии с общей концепцией патентного права, изобретение, которое уже присутствует в известном уровне техники, не может быть запатентовано. Хотя единое определение понятия «известный уровень техники» отсутствует, во многих странах оно обозначает все знания, которые стали доступны общественности где-либо в мире посредством письменного или устного раскрытия или в результате публичного использования до даты подачи патентной заявки или даты приоритета.
2. Однако в некоторых случаях патент все же выдается, невзирая на использование патентуемого изобретения третьей стороной до подачи патентной заявки. Обычно это происходит, если третья сторона использует изобретение в своей коммерческой деятельности до даты подачи заявки или даты приоритета либо проводит существенную подготовку к такому использованию, однако делает это *без огласки*. На практике изобретатели могут не патентовать некоторые изобретения по различным причинам коммерческого и экономического характера. Например, такое решение может быть принято, если изобретатель не имеет средств на оформление патента или следует бизнес-стратегии, при которой конфиденциальность предпочтительнее патентной охраны. Негласное использование изобретения, которое не было доведено до всеобщего сведения до даты подачи заявки или даты приоритета, не считается известным уровнем техники в соответствии с приведенным выше определением этого понятия.
3. Лежащий в основе большинства патентных систем принцип приоритета первого заявителя гласит, что, если одно и то же изобретение независимо сделано несколькими людьми, право на получение патента принадлежит тому, кто первым подал заявку. Поскольку общественность не располагает сведениями об изобретении до подачи и публикации патентной заявки, считается целесообразным выдать патент заявителю, который первым подал заявку. Вместе с тем широко распространено мнение, что, если разрешить патентообладателю привлекать к ответственности за нарушение его прав третью сторону, которая негласно использовала идентичное изобретение до подачи соответствующей заявки, это будет несправедливым по отношению к преждепользователю. В таком случае преждепользователь лишился бы права продолжать деятельность, которую он вел до подачи соответствующей патентной заявки. Если преждепользователь будет вынужден отказаться от дальнейшего использования изобретения лишь по той причине, что он не подал патентную заявку, экономические последствия для него могут оказаться слишком тяжелыми.
4. В связи с этим в законодательстве ряда стран присутствуют положения, которые дают возможность третьей стороне продолжать использовать запатентованное изобретение, если она добросовестным образом использовала изобретение в рамках своей коммерческой деятельности до даты подачи патентной заявки (или даты приоритета) или осуществляла действенную или серьезную подготовку к этому¹. Практическое следствие таких положений заключается в том, что преждепользователь может продолжать использовать изобретение без какой-либо ответственности и без выплаты какого-либо вознаграждения патентообладателю, соблюдая определенные условия, а патентообладатель пользуется исключительными правами в отношении других лиц, за исключением преждепользователя.
5. В целом исключение на основе права преждепользования направлено на обеспечение баланса между интересами преждепользователя, который мог принять решение не испрашивать патентную охрану, с одной стороны, и интересами патентообладателя, который заслуживает награды за раскрытие изобретения широкой публике, с другой стороны.

¹ См. Дополнение к настоящему документу.

6. Хотя положения национального и регионального законодательства об исключении на основе права преждепользования имеют общие аспекты, точная сфера применения исключения в разных юрисдикциях может отличаться, как описано в следующих разделах настоящего документа.

7. В зависимости от системы, применяемой на национальном уровне для защиты деятельности преждепользователя, используются термины «исключение на основе права преждепользования», «права преждепользования» или «освобождение от ответственности на основании преждепользования». В этих системах данные термины могут иметь важные оттенки смысла, однако в настоящем документе используется общий термин «исключение на основе права преждепользования».

2. Цели и задачи исключений на основе права преждепользования

8. Цели государственного регулирования, которыми продиктовано предоставление исключения, как правило, ориентированы на то, чтобы обеспечить баланс между интересами патентообладателя и преждепользователя, а также устранить несправедливость, свойственную режиму приоритета первого заявителя, и таким образом принести пользу обществу в целом. Хотя эти цели описаны в данном разделе под двумя заголовками «баланс прав» и «справедливость патентной системы», обе они включают в себе взаимосвязанные понятия и факторы.

Баланс прав

9. Одна из основных целей положения об исключении на основе преждепользования заключается в достижении оптимального баланса прав и интересов между правообладателем и преждепользователем. Предоставляя преждепользователю возможность продолжать использование изобретения, исключение защищает его экономические интересы, что в конечном итоге приносит пользу обществу в целом, поощряя параллельную творческую деятельность и конкуренцию.

10. В связи с этим, отвечая на вопрос о целях государственного регулирования этого исключения в вопроснике об ограничениях и исключениях из патентных прав (далее — «Вопросник»)², многие государства-члены ссылались на баланс прав и/или интересов между разными сторонами. Например, Канада, Китай и Евразийская патентная организация указали, что такое исключение было предоставлено для «достижения надлежащего баланса прав» правообладателей и преждепользователей, как они определены действующим законодательством.

Вставка 1. Цели государственного регулирования, которыми продиктовано применение исключения на основе права преждепользования в Китае

«Цель предоставления такого исключения в Законе «О патентах» — обеспечить баланс прав правообладателей и законных интересов третьих сторон. Такое ограничение может помочь избежать несправедливости, существующей в реальной жизни, обусловленной тем, что юридические или физические лица, вложившие человеческие и материальные ресурсы в создание изобретения, не могут использовать достижения своей

² С Вопросником Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) можно ознакомиться по адресу: <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>.

собственной интеллектуальной деятельности только потому, что они не подали заранее никакие патентные заявки [...]»³.

11. В Испании целью применения исключения считается «согласование интересов патентообладателя с интересами добросовестного преждепользователя». Благодаря данному исключению «преждепользователь получает возможность продолжать использовать или применять изобретение, хотя и на более ограничительных условиях, чем если бы он являлся собственником патента».

12. В ответе Австралии говорится, что «выдача патента не должна лишать сторону возможности осуществлять деятельность, которую она осуществляла до [подачи заявки на получение] патента». С другой стороны, изобретатель не должен лишаться патентной охраны в результате негласных действий третьих сторон, о которых он может ничего не знать». Далее говорится, что в разделе 119 Закона 1990 г. о патентах «обеспечивается баланс между правами патентообладателя и правами третьих сторон, которые использовали изобретение независимым образом до даты приоритета патентной заявки»⁴.

Вставка 2. Цели государственного регулирования, которыми продиктовано применение освобождения от ответственности на основании прав преждепользования в Соединенных Штатах Америки

«Предоставляя преждепользователю/изобретателю возможность беспрепятственно продолжать коммерческое использование изобретения, а следующему изобретателю — возможность получить патент, действующий в отношении всех прочих лиц, право преждепользования воплощает в себе баланс между справедливыми экономическими интересами преждепользователя и конечной целью патентной системы, которая заключается в поощрении пополнения фонда человеческих знаний. [...]»⁵.

13. Другие страны акцентировали внимание на экономических аспектах исключения на основе права преждепользования и сообщили следующее. В Венгрии исключение обеспечивает «защиту инвестиций, осуществленных добросовестным образом». В Италии соответствующее исключение предусмотрено для того, чтобы гарантировать экономический статус преждепользователя как владельца. В ответе отмечается, что «принципиально важно предотвращать утрату созданных законным образом материальных ценностей. Поданная позднее патентная заявка не должна создавать угрозу для инвестиций преждепользователя». В Румынии исключение на основе права преждепользования «направлено на защиту инвестиций лица, осуществленных добросовестным образом на территории Румынии и на предотвращение злоупотребления правами»⁶. Аналогичным образом, в ответе Норвегии поясняется, что, если бы исключение на основании права преждепользования не применялось, «лицо, использовавшее изобретение негласно, должно было бы прекратить такое использование, поскольку оно вступало бы в противоречие с патентным правом. Это означало бы потерю инвестиций преждепользователя, что неблагоприятно влияет на экономику общества в целом». В ответе Швеции также говорится, что исключение на основе права преждепользования является «разумной мерой» и «обеспечивает экономические преимущества для общества в целом». В Российской Федерации

³ См. ответ Китая на Вопросник.

⁴ См. ответ Австралии на Вопросник, а также ее ответ 32-й сессии ПКПП.

⁵ См. ответ ВПТЗ для Отчета о правах преждепользования, с которым можно ознакомиться по адресу: https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf.

⁶ См. ответы этих стран на Вопросник.

исключение на основе права преждепользования призвано, среди прочего, обеспечивать охрану интересов третьих сторон, уже вложивших капитал в производство, а также поощрять одновременную творческую деятельность лиц, которые по той или иной причине не испрашивали патентную охрану⁷.

Вставка 3. Цели государственного регулирования, которыми продиктовано применение исключения на основе права преждепользования в Германии

«Цель раздела 12 Закона Германии «О патентах» заключается в том, чтобы имущество третьей стороны, добросовестно приобретенное в результате использования или в результате мероприятий по подготовке к использованию, не обесценивалось вследствие последующей подачи патентной заявки. Право преждепользования направлено на предотвращение неправомерного уничтожения экономических ценностей, созданных путем законного осуществления права. Силы, время и капитал, вложенные преждепользователем в существующие установки, в которых уже используется изобретение или в которых преждепользователь намерен был использовать его, что подтверждено приготовлениями к использованию, не должны пропасть втуне, и такой актив не должен обесцениваться в результате подачи патентной заявки другим лицом»⁸.

14. В Бразилии исключение на основе права преждепользования связано с «принципом приобретенных прав, цель которого – устранение излишнего бремени для добросовестных пользователей, использовавших изобретение до даты подачи патентной заявки или даты ее приоритета»⁹. Еще одно объяснение, предложенное французской группой AIPPI, заключается в том, что поскольку преждепользователь узнал об изобретении иначе, чем в результате раскрытия информации патентообладателем и такое раскрытие «не повысило уровень его знаний», нет оснований для принуждения преждепользователя к соблюдению исключительных прав правообладателя^{10, 11}.

Справедливость в рамках принципа приоритета первого заявителя

15. В дополнение к вышеуказанным целям исключение на основе права преждепользования направлено на обеспечение справедливости и смягчения последствий применения принципа приоритета первого заявителя, на котором построено большинство патентных систем. Этот принцип гласит, что, если одно и то же изобретение независимо сделано несколькими людьми, право на получение патента принадлежит тому, кто первым подал заявку. Таким образом, в отсутствие исключения на основе права преждепользования и других средств правовой защиты¹²

⁷ Там же. Следует отметить, что, хотя аргумент о «защите экономических интересов преждепользователя» признается правомерным во многих странах, он не применяется во Франции, так как французское законодательство не требует коммерческого использования или серьезных приготовлений. См. ответ на вопрос 228, представленный французской группой AIPPI.

⁸ Федеральный суд Германии, BGH, Ха ZR 18/08 - Füllstoff, опубликовано в GRUR 2010, 47. См. документ, представленный Германией к 32-й сессии ПКПП.

⁹ Этот принцип также изложен в статье 5 Конституции Бразилии. См. ответ Бразилии на Вопросник.

¹⁰ См. ответ на вопрос 228, представленный французской группой AIPPI.

¹¹ В ответах других стран указываются следующие цели государственного регулирования, коррелирующие с целями, описанными выше: «не лишать преждепользователя возможности пользоваться своим достижением» (Австрия); «не лишать возможности дальнейшего использования запатентованного изобретения лицо, не знавшее о существовании патента» (Польша); «не причинять ущерб лицам (изобретателям), ранее самостоятельно создавшим то же самое изобретение, которое описано в патенте» (Португалия). См. ответы этих стран на Вопросник.

¹² Например, в Соединенном Королевстве Законом о патентах 1949 г. не предусматривалась защита преждепользователя, который начал использовать изобретение до даты приоритета; однако негласное

патентообладатель может принудить преждепользователя, который негласно использовал данное изобретение до подачи соответствующей патентной заявки, к соблюдению прав патентообладателя. Считается, что это несправедливо по отношению к такому преждепользователю. Мало того, что преждепользователь теряет важные инвестиции — подача заявки на патентную охрану становится вынужденной мерой и новаторы лишаются права предпочесть конфиденциальность оформлению патента.

16. В этой связи, к примеру, в ответе Нидерландов среди прочего поясняется, что «каковы бы ни были причины, по которым преждепользователь [...] сохранял изобретение в тайне (например, отсутствие заинтересованности в патенте, коммерческая стратегия и т. д.), использование патентообладателем своих прав против преждепользователя считается несправедливым. В отсутствие норм, регулирующих вопросы «преждепользования», подача заявки на патент стала бы вынужденным, а не свободным действием»¹³.

17. В ответе Швейцарии говорится, что «данное исключение направлено на ограничение последствий системы, при которой лицо, первым подающее патентную заявку, пользуется приоритетом, для защиты инвестиций, совершенных автором незапатентованного изобретения, которое он сохранял в тайне с даты, предшествовавшей дате подачи третьей стороной заявки на регистрацию того же изобретения». В Соединенных Штатах Америки «предоставление ограниченных прав преждепользования в системе приоритета первого заявителя устраняет порождаемую этой системой несправедливость в отношениях между преждепользователем, использующим изобретение в коммерческих целях, и патентообладателем»¹⁴.

Вставка 4. Цели государственного регулирования, которыми продиктовано применение неисключительной лицензии на пользование правом, предоставленным патентом (права преждепользования), в Японии

«[П]ри строгом применении системы, при которой лицо, первым подающее патентную заявку, пользуется приоритетом, необязательно будет справедливым то, что сторона, которая использовала изобретение до подачи патентной заявки другой стороной, должна лишиться права использования того же изобретения с момента регистрации патентного права только потому, что эта сторона немного опоздала с подачей заявки. Соответственно, даже если такая политика применяется, необходимо согласовывать интересы патентообладателя с интересами любого лица, которое уже использовало изобретение до подачи патентной заявки»¹⁵.

18. Французская группа AIPPI также поясняет, что «„права“ третьих сторон, которые сделали изобретение или владели им до подачи заявки первым заявителем, должны продолжать действовать, чтобы такие стороны имели возможность выбрать политику патентования или политику сохранения в тайне, во избежание ситуаций, когда лицо, выбравшее политику сохранения изобретения в тайне, лишается права использовать его в результате последующей подачи заявки на патент; любые другие схемы косвенно приводят к тому, что подача заявки на патент становится вынужденной мерой»¹⁶.

преждепользование служило основанием для аннулирования патента. См. ответ Соединенного Королевства на Вопросник.

¹³ См. ответ Нидерландов на Вопросник.

¹⁴ Отчет об освобождении от ответственности на основании прав преждепользования, ВПТЗ, январь 2012 г., стр. 51.

¹⁵ См. ответ Японии на Вопросник.

¹⁶ См. ответ на вопрос 228, представленный французской группой AIPPI.

19. В ответе Мексики подчеркивается, что, хотя применяется общий правовой принцип присвоения прав в зависимости от очередности обращения, также считается, что исключение на основе права преждепользования, как оно определено в законодательстве страны, имеет своей целью «защиту прав добросовестных пользователей, позволяющую им продолжать использовать свое изобретение, несмотря на получение патента на такое изобретение не связанной с ними третьей стороной, что обеспечивает справедливость подхода к двум владельцам изобретения, даже если только один из них защитил его патентом». Далее поясняется, что данное исключение направлено на охрану интересов добросовестных пользователей, «поскольку такой пользователь мог вложить в использование изобретения экономические, материальные и интеллектуальные ресурсы». В ответе Японии по поводу неисключительных лицензий, предоставляемых преждепользователям в рамках японского законодательства, также отмечается, что такие лицензии выдаются с целью обеспечения справедливого баланса интересов патентообладателей и преждепользователей¹⁷.

20. В Сербии исключение на основе права преждепользования «имеет своей целью обеспечение справедливости и экономических гарантий, необходимых для инвестиций и использования изобретения, созданного до подачи патентной заявки». В Соединенном Королевстве цель применения данного исключения — обеспечить «справедливое отношение к преждепользователям по сравнению с патентообладателями»¹⁸. При этом в ответах Индонезии, Катара и Уганды также подчеркивается, что соответствующие исключения имеют своей целью защиту интересов добросовестных преждепользователей¹⁹.

3. Исключения на основе права преждепользования и международная нормативно-правовая база

21. Никакого международного договора, который бы прямо касался исключения на основе права преждепользования, не существует. Вместе с тем в статье 30 Соглашения по ТРИПС излагаются общие принципы, касающиеся ограничений и исключений из прав, которые могут предусматриваться членами ВТО. Поскольку статья 30 не является обязательной («могут»), члены ВТО могут, но не обязаны, предусматривать такие ограниченные исключения из прав. Эта статья гласит:

«Исключения из предоставляемых прав

Члены могут предусматривать ограниченные исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих лиц».

22. Хотя в тексте статьи 30 не содержится прямых упоминаний исключения на основе права преждепользования, история принятия этого положения указывает на то, что первые проекты положения предусматривали включение в него примерного перечня исключений, в который входило в том числе исключение на основе права

¹⁷ См. ответ Японии 32-й сессии ПКПП.

¹⁸ Далее в этом ответе поясняется, что, когда вступил в силу Закон 1977 г. «О патентах», «он лишил негласного преждепользователя права подавать иски против патентообладателя на основании недействительности патента. Однако в качестве справедливой компенсации за потерю этого права преждепользователям было разрешено продолжать использование изобретения, так что негласный преждепользователь может продолжать использовать изобретение без привлечения к ответственности за нарушение патента с учетом раздела 64». См. ответы Соединенного Королевства на Вопросник.

¹⁹ См. ответы соответствующих стран на Вопросник.

преждепользования²⁰. В частности, в проекте от 23 июля 1990 г. (W/76) говорилось следующее:

«[при условии учета законных интересов патентообладателя и третьих сторон] могут предусматриваться ограниченные исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, в отношении определенных действий, такие как:

1.1 Права на основе преждепользования.

1.2 [...]»²¹.

23. В конечном счете от примерного перечня отказались в пользу более общей формулировки, которая представлена в статье 30 Соглашения по ТРИПС, при этом в протоколах переговоров по Соглашению по ТРИПС отсутствует объяснение причины принятия такого решения²².

24. В деле «Канада: патентная охрана фармацевтической продукции»²³ Группа ВТО по урегулированию споров представила некоторые указания относительно толкования статьи 30 Соглашения по ТРИПС, резюме которых представлено в другом документе²⁴. Хотя в ходе разбирательства стороны выдвигали аргументы о соответствии исключения на основе права преждепользования статье 30 Соглашения по ТРИПС, это исключение не было предметом особого внимания в данном споре^{25, 26}.

4. Исключение на основе права преждепользования в региональных документах

25. Применение исключения на основе права преждепользования предусмотрено несколькими региональными документами. К ним относятся: Решение № 486, устанавливающее Общий режим охраны промышленной собственности Андского сообщества (далее — «Решение № 486 Андского сообщества»); Соглашение «О пересмотре Бангийского соглашения от 2 марта 1977 г. о создании Африканской организации интеллектуальной собственности» (1999 г.) (далее — «Бангийское соглашение»); Положение о патентах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива; и Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции²⁷.

²⁰ См. Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis*, Third Edition, Sweet and Maxwell, 2008, p.380.

²¹ В тексте Сводного проекта (Неофициальная записка № 1404 от 12 июня 1990 г.) в числе ограниченных исключений также указаны «права на основе преждепользования». См. документ ВТО WT/DS114/R, стр. 211.

²² См. документ ВТО WT/DS114/R, стр. 165.

²³ См. документ ВТО WT/DS114/R.

²⁴ Резюме дела см. в документе SCP/13/3, стр. 21 и 22, и в документе SCP/28/3, стр. 6–8.

²⁵ См. документ ВТО WT/DS114/R и документ SCP/28/3.

²⁶ Аргументы сторон об исключении на основе преждепользования см. в документе ВТО WT/DS114/R, стр. 73, 74 и 85.

²⁷ Что касается Европы, статья 28 Соглашения о Едином патентом суде (ЕПС) предусматривает «Права, основанные на преждепользовании изобретения». Кроме того, статья 37 Соглашения о патентах Сообщества (89/695/ЕЕС) (принятого 15 декабря 1989 г.) касается «Права, основанного на преждепользовании, и права личного владения». На 15 января 2020 г. оба соглашения еще не вступили в силу.

ТАБЛИЦА 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Решение № 486 Андского сообщества²⁸

Статья 55:

«Статья 55. — Без ограничения действия положений, предусмотренных настоящим Решением в отношении недействительности патента, права, предоставляемые патентом, не могут использоваться в отношении третьей стороны, которая добросовестно использовала изобретение или провела действенные и серьезные приготовления к такому использованию до даты приоритета или даты подачи заявки, на основании которой выдан патент.

В таком случае упомянутая третья сторона имеет право начать и продолжать использовать изобретение, однако уступка или передача такого права допускается только в случае одновременной передачи предприятия или компании, в которых имеет место такое использование».

Положение о патентах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива²⁹

Статья 12(3):

«Невзирая на выдачу патента, предприятие, которое добросовестно производит продукт, использует процесс промышленного производства продукта или проводит серьезную подготовку к такой деятельности до даты подачи заявки другим лицом или до даты приоритета заявки, относящейся к идентичному продукту или процессу, имеет право продолжать такую деятельность. Уступка или передача такого права допускается только при одновременной передаче других элементов предприятия».

Бангийское соглашение³⁰

Статья 8(1)(d):

«(1) Права, вытекающие из патента, не распространяются [...]

(d) на действия, совершаемые любым лицом, которое на дату подачи патентной заявки или, если испрашивается приоритет, на дату приоритета заявки, на основании которой выдан патент на территории государства-члена, добросовестно использовало изобретение или вело действенную и серьезную подготовку к такому использованию, в том объеме, в каком такие действия по характеру и цели не отличаются от фактического или планируемого преждепользования.

(2) Уступка или передача права пользователя, упомянутого в пункте (1)(d), допускается только при одновременной передаче предприятия или компании либо части предприятия

²⁸ В Андское сообщество входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу.

²⁹ В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Государство Объединенные Арабские Эмираты, Государство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Султанат Оман, Государство Катар и Государство Кувейт.

³⁰ Соглашение о пересмотре Бангийского соглашения от 2 марта 1977 г. о создании Африканской организации интеллектуальной собственности от 1999 г. В число государств-членов АОИС входят Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Того и Коморские Острова.

или компании, в которых использовалось изобретение или велась подготовка к его использованию».

[Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции](#)³¹

Правило 20:

«(1) Любое физическое либо юридическое лицо или приравненная к нему организация, которые до даты подачи заявки или, если установлен приоритет, до даты приоритета изобретения добросовестно использовали на территории какого-либо Договаривающегося государства тождественное решение или сделали необходимые к этому приготовления, сохраняют право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. Право преждепользования может быть передано другому физическому либо юридическому лицу или приравненной к нему организации только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

(2) Право преждепользования может применяться только в отношении территории того Договаривающегося государства, в котором такое преждепользование имело место».

26. Формулировки положений об исключении на основе права преждепользования в соответствии с региональными документами, упомянутыми в приведенной выше таблице, указывают на наличие у этих положений определенных общих черт:

- Дата преждепользования должна наступать до даты подачи соответствующей заявки или даты приоритета;
- Преждепользование должно осуществляться добросовестно;
- Уступка или передача права преждепользования допускается только при одновременной передаче предприятия или компании, в которых имеет место такое использование;
- Исключение распространяется на использование изобретения преждепользователем в дату или на дату подачи заявки либо дату приоритета, а также на «действенные», «серьезные» или «подлинные» работы по подготовке к такому использованию.
- В Положении о патентах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции исключение сформулировано как «право» продолжать преждепользование. Тогда как в Бангийском соглашении юридическая сила патентных прав изначально ограничена и правовое преследование за нарушение патента при наличии преждепользования исключено. В Решении № 486 Андского сообщества используются обе формулировки.

27. Поскольку на сегодняшний день отсутствует значительная судебная практика по приведенным выше положениям, точные границы применения данного исключения соответствующими государствами-членами пока неясны. Территориальный аспект исключения был рассмотрен по крайней мере в одном споре, который рассматривался по национальному праву Колумбии. В частности, Управление промышленности и торговли истолковало статью 55 Решения № 486 Андского сообщества таким образом, что область применения исключения на основе права преждепользования распространяется на

³¹ В состав ЕАПО входят Туркменистан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Республика Азербайджан, Республика Казахстан, Кыргызстан и Армения.

«действенные и серьезные приготовления» третьих сторон не только на территории Колумбии, где действует патент, но также в любой другой юрисдикции³².

5. Применение исключений на основе права преждепользования в различных странах

5.1 Правовые основы регулирования применения исключения на основе права преждепользования

28. Установлено, что в общей сложности 123 страны и территории предусмотрели исключение на основе права преждепользования путем введения конкретного положения в соответствующее законодательство в области ИС или патентное законодательство. В Дополнении к настоящему документу приведены положения законов этих стран и территорий об исключении на основе права преждепользования.

ТАБЛИЦА 2. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ, В КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ИСКЛЮЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПРАВА ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Албания, Алжир, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Ботсвана, Бруней, Болгария, Буркина-Фасо, Канада, Китай, Гонконг (Китай), Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Кения, Кыргызская Республика, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Черногория, Марокко, Мозамбик, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Республика Корея, Республика Молдова, Республика Северная Македония, Румыния, Российская Федерация, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словацкая Республика, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Того, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Соединенное Королевство, Уругвай, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан и Вьетнам.

29. В целом положения национального законодательства формулируются таким образом, что в рамках исключения на основе права преждепользования третьей стороне предоставляется возможность продолжать использовать запатентованное изобретение, если она добросовестным образом использовала изобретение в рамках своей коммерческой деятельности до даты подачи патентной заявки (или даты приоритета) или осуществляла действенную или серьезную подготовку к такому использованию. Это важные признаки исключения на основе права преждепользования, которые присутствуют во многих юрисдикциях, однако законы разных стран отличаются с точки зрения точной формулировки таких положений, их толкования и области действия.

³² Landers & Cia S.A vs. Group Seb Colombia (2014)- Auto No. 31662, July 7, 2014. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia). Обсуждение дела см. в статье А.М.Кастро и С. Хансен "La Excepción del usuario anterior de buena fe en materia de patentes: su objetivo y alcance en la Comunidad Andina", Derecho Farmaceutico y Propiedad Intelectual en America Latina, ASIPI, 2015, pp.283-298. Статья доступна по адресу: <https://www.munizlaw.com/e-mailing/PIntelectual/ASIPI/DerechosFarmaceuticosASIPI.pdf>. Авторы утверждают, что, поскольку патентные права носят территориальный характер, исключения из этих прав также должны быть территориальными.

Формулировки положений об исключении на основе права преждепользования

30. Формулировки исключений в национальном законодательстве в целом можно разделить на следующие пять типов:

Тип I

31. В некоторых странах, где предусмотрено данное исключение, изначально «ограничена» юридическая сила патентной охраны или исключено правовое преследование за нарушение патента при наличии преждепользования. В этих странах, как правило, используются такие формулировки положений: «патент не имеет силы в отношении лиц» или «права, предоставленные патентом, не могут быть использованы в отношении лица», которое использовало изобретения до даты заявки (или даты приоритета), или такое преждепользование «не может быть оспорено» или «не считается нарушением патентного права» в такой юрисдикции.

32. Например, в статье 37 Закона Аргентины № 24 481 сказано, что:

«Патентообладатель не имеет права препятствовать тем, кто до даты патентной заявки добросовестно использовал объект патентной охраны или сделал существенные вложения в производство объекта патентной охраны, в дальнейшем использовании такого объекта»³³.

33. Аналогично, в законе Чешской Республики в разделе 17 сказано:

«(1) Действие патента не распространяется на лицо (далее — «преждепользователь»),

которое уже использовало изобретение независимо от изобретателя или патентообладателя

или которое делало приготовления к такому использованию, факт которых может быть им подтвержден, до даты начала действия права приоритета [...]»³⁴

Тип II

34. В некоторых других государствах-членах исключение на основе права преждепользования формулируется как *право* продолжать преждепользование. Например, в законе Грузии говорится:

«Право предварительного пользования подразумевает право лица использовать изобретение независимо от действия патента, если оно добросовестно пользовалось указанным изобретением или им проведены подготовительные работы для пользования им до даты подачи заявки в Сакпатенти или приоритета»³⁵.

35. Примерами законов данной категории также являются законы Бразилии и Доминики, содержащие следующие формулировки (соответственно):

³³ Неофициальный перевод.

³⁴ Раздел 17 Закона «Об изобретениях и рационализаторских

предложениях» № 527/1990 Сб. от 27 ноября 1990 г., Изменение : 519/1991 Сб.

³⁵ Статья 53 Патентного закона Грузии № 1791 от 5 февраля 1999 г. (с изменениями, внесенными Законом № 3235 от 20 июля 2018 г.).

«Лицу, которое до даты подачи патентной заявки или до даты приоритета добросовестно использовало ее объект в Стране, должно быть обеспечено право на продолжение использования без какой-либо платы в той же форме и на тех же условиях. [...]»³⁶.

«Если выдан патент на изобретение, лицо, которое до даты подачи патентной заявки или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета добросовестно совершает на территории Доминики действие, которое являлось бы нарушением патента, если бы он действовал на соответствующий момент, или добросовестно осуществляет действенные и серьезные приготовления к такому действию, имеет права, указанные в подразделе (2)»³⁷.

Тип III

36. Третья категория положений сочетает черты предыдущих двух типов, т. е. ограничение возможности принуждения преждепользователя к соблюдению патентных прав и предоставление ему права на продолжение преждепользования. Например, к этой категории законов относится положение закона Боснии и Герцеговины:

«(1) Патент не имеет силы в отношении лица, которое до даты подачи заявки или до даты предоставления приоритета патентной заявке добросовестно использовало или производило в рамках своей экономической деятельности продукт, соответствующий охраняемому изобретению, или делало действительные и серьезные приготовления к такому использованию изобретения в Боснии и Герцеговине.

(2) Лицо, упомянутое в пункте (1) настоящей статьи, имеет право без согласия патентообладателя продолжать использование изобретения в той мере, в какой оно использовало его или подготовило его к использованию на дату подачи патентной заявки на упомянутое изобретение»³⁸.

37. Еще один пример законов этой категории — закон Уганды, в котором сказано следующее:

«(1) Независимо от раздела 38, патент не имеет силы в отношении любого лица, в настоящем законе именуемого «преждепользователем», которое до даты подачи заявки или, если заявлен приоритет, до даты приоритета заявки, на основании которой выдан патент, добросовестно использовало изобретение в целях своего предприятия или коммерческой деятельности или осуществляло действительную и серьезную подготовку к такому использованию на территории, на которую распространяется действие патента.

(2) Лицо, упомянутое в подразделе (1), имеет право продолжать использовать изобретение или использовать его, как было предусмотрено при подготовке, упомянутой в подразделе (1), в целях его предприятия или коммерческой деятельности»³⁹.

Тип IV

38. Положения законов Японии и Республики Корея можно отнести к еще одной категории, так как формулировка соответствующих положений подразумевает, что

³⁶ Статья 45 Закона Бразилии «О патентах» № 9 279 от 14 мая 1996 г., с учетом последних поправок, внесенных Законом № 10 196 от 14 февраля 2001 г.

³⁷ Раздел 34 Закона Доминики 1999 г. «О патентах» (Закон 8 от 1999 г.).

³⁸ Статья 74 Закона Боснии и Герцеговины «О патентах» от 28 мая 2010 г.

³⁹ Раздел 41 Закона Уганды о промышленной собственности от 6 января 2014 г.

использование запатентованного изобретения преждепользователем не является исключением из патентных прав в строгом смысле слова. В этих странах преждепользователи «пользуются неисключительной лицензией на пользование правами, предоставленными патентом» без обязанности по уплате патентообладателю какого-либо вознаграждения⁴⁰.

Тип V

39. В отличие от приведенных выше подходов, в Соединенных Штатах Америки преждепользователь «имеет право на предусмотренное разделом 282(b) освобождение от ответственности за использование объекта [...], каковое в ином случае представляло бы собой нарушение прав на заявленное изобретение»⁴¹.

5.2 Объем применения исключения на основе права преждепользования

40. Анализ положений об исключении на основе права преждепользования и судебной практики показывает, что в различных юрисдикциях имеют место как сходства, так и различия в объеме применения этого исключения. В следующих абзацах приводится информация о различных аспектах исключения, определяющих объем его применения.

(а) Лица, имеющие право ссылаться на исключение

41. Национальное законодательство многих стран предусматривает, что преждепользователь должен быть «лицом» или «третьей стороной», которое или которая использует изобретение в целях своей коммерческой деятельности или осуществляет серьезную подготовку к использованию изобретения для этой цели до даты подачи заявки или даты приоритета⁴². Кроме того, другая третья сторона может при определенных обстоятельствах приобрести право преждепользования в результате уступки и/или передачи преждепользователем такого права, что допускается многими законами⁴³. В соответствии с законодательством многих стран право ссылаться на исключение предоставляется или не предоставляется в зависимости от того, отвечает ли сторона требованию о добросовестности, которое рассматривается ниже.

42. В Японии и Республике Корея преждепользователем может быть не только лицо, самостоятельно сделавшее изобретение, не зная содержания изобретения, описанного в патентной заявке, но также лицо, которое, не зная содержания изобретения, описанного в патентной заявке, узнало об изобретении от другого лица, которое сделало это изобретение.

43. В некоторых странах имеются судебные решения, дополнительно поясняющие, кто может считаться преждепользователем в этих юрисдикциях. Например, в Германии Федеральный суд пересматривал дело, в котором преждепользователь производил отдельные детали, которые можно собрать в одно устройство только одним способом, разумным с технической и экономической точек зрения, — в соответствии с изобретением. При этом сам преждепользователь не проводил сборку отдельных составляющих, а поставлял их третьей стороне, которая собирала из них охраняемое устройство. Производство и поставка третьей стороне составляющих запатентованного

⁴⁰ См. статью 79 Закона Японии «О патентах» и статью 103 Закона Республики Корея о патентах.

⁴¹ Раздел 273 Федерального закона США «О патентах» 35 U.S.C. §§ 1 et seq. (консолидированного по состоянию на май 2015 г.).

⁴² Во Франции используется термин «любое лицо,... владеющее изобретением». См. пункт 59 документа.

⁴³ См. раздел 5.4 настоящего документа об уступке прав преждепользования.

устройства при таких обстоятельствах были признаны непосредственным преждепользованием, что позволило этому производителю сослаться на исключение⁴⁴.

(b) Добросовестное использование

44. Многие законы в качестве условия применения исключения требуют, чтобы деятельность преждепользователя осуществлялась «добросовестно»⁴⁵. В целом, как представляется, такие условия означают, что преждепользователь должен разработать изделие независимо от патентообладателя, не зная содержания изобретения, описанного в патентной заявке⁴⁶.

45. В связи с этим некоторые законы, требуя независимого характера творческой деятельности преждепользователя, прямо предусматривают, что исключение не применяется, если сведения о запатентованном изобретении были получены им от заявителя или патентообладателя. Например, в Нидерландах преждепользователь «продолжает пользоваться правом на совершение действий, упоминаемых в ст. 53(1) Закона Нидерландов «О патентах» 1995 г., только в том случае, если имеющиеся у него сведения не были получены из объекта, уже изготовленного или используемого заявителем, или из описаний, чертежей или моделей заявителя»⁴⁷.

46. В Соединенных Штатах Америки общая формулировка требования о добросовестности звучит так: преждепользователь должен «действовать добросовестно [в целях] коммерческого [использования] объекта в Соединенных Штатах Америки». В частности, «[а] лицо не имеет права на освобождение от ответственности [...], если объект, на котором основано такое освобождение, был получен от патентообладателя или лица, имеющего отношение к патентообладателю»⁴⁸. В Швеции исключение на основе права преждепользования предоставляется при том условии, что «использование не является явным злоупотреблением по отношению к заявителю» или его правопродшественнику⁴⁹. В Португалии исключение не применяется, «если сведения получены в результате незаконных или аморальных действий, совершенных против патентообладателя»⁵⁰.

⁴⁴ Федеральный суд Германии, BGH, решение от 14 мая 2019 г. — *Schutzverkleidung*, X ZR 95/18. Опубликовано Oxford University Press и CH Beck по поручению GRUR International, 69(2), 2020, 168–173.

⁴⁵ См., к примеру, раздел 23 Закона Австрии «О патентах»; раздел 13(4) Закона Королевства Бутан «О промышленной собственности»; статья 16(1) Закон Республики Азербайджан «О патенте»; статья 74 Закона Боснии и Герцеговины «О патентах»; статья 45 Закона Бразилии № 9 279; статья 10 Указа-закона Катара № (30) от 2006 г.; статьи 8.4(d) и 8.5 Закона Сан-Томе и Принсипи № 4/2001; статья 23 Закон Сербии о патентах; и статья 17(1) Закона Словакии «О патентах».

⁴⁶ Например, в ответе Испании на Вопросник поясняется, что преждепользователь должен действовать добросовестно — это означает, что «бенефициар права преждепользования должен быть третьей стороной, создавшей то же самое изобретение, что и патентообладатель, раньше патентообладателя, не имея никакой связи или контакта с патентообладателем, и сохранившей изобретение в секрете. Преждепользователь не считается добросовестным, если изобретение было присвоено незаконно или информация [...] от изобретателя была получена нечестным образом». В ответе Польши говорится, что «добросовестность пользователя связана либо с тем, что он разрабатывает то же самое изобретение независимо патентообладателя, либо с убеждением пользователя в том, что он имеет право свободно использовать соответствующее техническое решение». В ответе Российской Федерации поясняется, что «любое использование должно быть добросовестным, то есть лицо, которое использовало техническое решение, не знало и не должно было знать об основных характеристиках заявленного решения, получившего охрану». С ответами на Вопросник можно ознакомиться по адресу: <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>.

⁴⁷ Статья 55 Закона Нидерландов 1995 г. «О патентах».

⁴⁸ Раздел 273 Федерального закона США «О патентах» 35 U.S.C. §§ 1 et seq. (консолидированного по состоянию на май 2015 г.).

⁴⁹ Статья 4 Закона Швеции (1967:837) «О патентах».

⁵⁰ Статья 105 Кодекса промышленной собственности Португалии (утвержденного Указом-законом № 110/2018 от 10 декабря 2018 г.).

47. По мнению французского суда, «владелец действует добросовестно, если он лично сделал изобретение или если, как в этом деле, он законно получил его от его создателя и ему не было запрещено использовать изобретение»⁵¹. В Германии Федеральный верховный суд постановил, что права преждепользования возникают, если преждепользователь добросовестно получил сведения об изобретении от патентообладателя⁵².

48. Что касается получения сведений от заявителя/патентообладателя, как указано выше, законы Японии и Республики Корея устанавливают, что право на неисключительную лицензию на территории этих стран не предоставляется сторонам, которые узнали о содержании изобретения от заявителя.

49. В некоторых странах поясняется, что ссылка на добросовестное получение не допускается, если третья сторона и патентообладатель состоят в договорных отношениях, т. е. третья сторона получила сведения об изобретении в результате выполнения определенного рода договора (например, трудового договора или договора о проведении исследований) или незаконно (например, путем кражи информации, шпионажа). В этой связи в Германии Федеральный суд постановил, что «преждепользователь должен совершать действия в связи с владением изобретением в своих интересах. Это означает, что действия, совершенные исключительно в интересах другой стороны, не являются основанием для возникновения какого-либо права преждепользования у стороны, совершающей такие действия»⁵³. В Китае, хотя соответствующее положение не содержит прямых ссылок на «добросовестное использование», по мнению комментаторов, предполагаемый нарушитель не вправе претендовать на освобождение от ответственности на основании права преждепользования в отношении незаконно полученной технологии или дизайна⁵⁴.

(с) Действия, допустимые в рамках исключения

Объем «использования»

50. Что касается видов деятельности, на которые распространяется действие исключения на основе права преждепользования в соответствии с действующим национальным законодательством, можно отметить следующее.

51. В большинстве стран считается достаточным, чтобы лицо «использовало изобретение» или «осуществляло действенную и серьезную подготовку к такому использованию» до даты подачи патентной заявки (или даты приоритета). Что касается объема *использования*, в законодательстве некоторых стран, в том числе Канады, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, поясняется, что исключение/освобождение от ответственности на основе права преждепользования

⁵¹ См. документ, представленный Францией к 32-й сессии ПКПП.

⁵² Федеральный суд Германии, *Kasten für Fußabtrittsroste* (BGH, GRUR 1964, 673). См. Документ о правах преждепользования, Подгруппа В+ по гармонизации норм патентного права, рабочий поток по правам преждепользования, май 2016 г. Доступен по адресу: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/\\$File/b+sub-group_prior_user_rights_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/$File/b+sub-group_prior_user_rights_en.pdf), стр. 16.

⁵³ Федеральный суд Германии, *Füllstoff* (BGH, Ха ZR 18/08, опубликовано в GRUR 2010, 47). «Это касается рабочих, служащих, руководства и органов компании, которые при выполнении порученных им задач фактически действуют от имени своего работодателя или представляемой компании (*Kühnen, Patent Litigation Proceedings in Germany, 7th edition 2015, 6. Private right of prior use, Rn. 1741*)». См. документ, представленный Германией к 32-й сессии ПКПП. См. также ответ Швейцарии в Документе по правам преждепользования, Подгруппа по гармонизации норм патентного права, рабочий поток по правам преждепользования, май 2016 г., стр. 28, а также документ, представленный Францией к 32-й сессии ПКПП.

⁵⁴ Liu Xiaojun, 'A Synopsis on Defenses to Patent Infringement', China Intellectual Property, доступно по адресу: http://ipr.chinadaily.com.cn/2011-03/06/content_12124863.htm.

распространяется на действия, которые в противном случае считались бы нарушением патентных прав⁵⁵. Аналогичным образом, в Германии использование изобретения включает в себя все способы использования, указанные в разделе 9 Закона Германии «О патентах» (прямое нарушение: т. е. производство, предложение, вывод на рынок и т. д.), и — в определенных случаях — способы использования, предусмотренные статьей 10 Закона Германии «О патентах» (косвенное нарушение)⁵⁶.

52. В некоторых странах в отношении исключения на основе права преждепользования законы устанавливают, что следующие виды деятельности не считаются нарушением патентных прав: «применение»⁵⁷, «коммерческое применение»⁵⁸, «производство»⁵⁹ или «коммерческое использование» изобретения⁶⁰, «создание и использование аналогичного решения»⁶¹, «[создание] изобретения, идентичного указанному изобретению [...], и использование изобретения»⁶².

53. Некоторые законы содержат дополнительные пояснения относительно допустимых действий. Например, в отношении «применения» в разделе 119(5) Закона Австралии о патентах говорится, что понятие «использовать» включает в себя: «(a) в отношении продукта: (i) производить, сдавать в аренду, продавать или иным образом распоряжаться продуктом; и (ii) направлять предложение о производстве продукта, сдаче его в аренду, его продаже или ином распоряжении продуктом; и (iii) пользоваться продуктом или импортировать продукт; и (iv) иметь продукт для осуществления действий, перечисленных в подпункте (i), (ii) или (iii); и (b) применительно к методу или процессу: (i) применять метод или процесс; и (ii) совершать действия, обозначенные в подпункте (a)(i), (ii), (iii) или (iv) в отношении продукта, являющегося результатом применения метода или процесса»⁶³.

54. В Испании Верховный суд постановил, что исключение на основе права преждепользования действует, только если продукты, произведенные или реализуемые преждепользователем, идентичны продуктам, описываемым и охраняемым патентом⁶⁴. Кроме того, другой суд постановил, что: «[...] признание прав преждепользования возможно только в том случае, если лицо желает производить или продавать продукты

⁵⁵ См., к примеру, раздел 56 Закона Канады «О патентах», раздел 64 Закона Соединенного Королевства «О патентах» 2004 г. и титул 35, раздел 273 Свода законов США.

⁵⁶ См. документ, представленный Германией к 32-й сессии ПКПП.

⁵⁷ См., к примеру, законы Австралии, Израиля, Норвегии и Черногории.

⁵⁸ Раздел 4 Закона Финляндии «О патентах».

⁵⁹ См., к примеру, законы Алжира, Мадагаскара, Никарагуа и Нигерии.

⁶⁰ Титул 35, раздел 273 Кодекса США дает третьей стороне право на освобождение от ответственности на основании положений раздела 282(b) в отношении запатентованного изобретения, если среди прочего «(1) такое лицо добросовестно использовало объект в коммерческих целях в Соединенных Штатах Америки будь то в связи с внутренним коммерческим использованием или для фактической продажи в рамках сделки между независимыми сторонами или иной сделки между независимыми сторонами, связанной с коммерческой передачей полезного конечного результата такого коммерческого использования».

⁶¹ Статья 14 Патентного закона Кыргызской Республики.

⁶² Статья 79 Закона Японии «О патентах».

⁶³ В статье 2(3) Закона Японии «О патентах» понятие «использование» изобретения определяется следующим образом: «(i) в случае изобретения или продукта (включая компьютерную программу и т. д., здесь и далее), производство, использование, уступка и т. д. (уступка и сдача в аренду и, если продукт представляет собой компьютерную программу и т. д., включая предоставление с помощью средств электронной коммуникации, здесь и далее), его экспорт и импорт, предложение к уступке и т. д. (включая демонстрацию в целях уступки и т. д., здесь и далее); (ii) в случае изобретения процесса, его использование; и (iii) в случае изобретения процесса производства продукта в дополнение к действию, предусмотренному предыдущим пунктом, действия по использованию, уступке и т. д., экспорту или импорту либо предложению к уступке и т. д. продукта, произведенного в результате процесса».

⁶⁴ См. решение № 86/2006 от 13.02.2006, упомянутое в документе, представленном Испанией к 32-й сессии ПКПП.

[...], охраняемые патентом»⁶⁵. Что касается «применения» изобретения, в испанской судебной практике разъясняется, что действия по применению, осуществляемые преждепользователем, должны совпадать с действиями, требующими [разрешения патентообладателя]⁶⁶.

55. Кодекс промышленной собственности Франции, на первый взгляд, не требует «использования» изобретения для получения права ссылаться на исключение, однако лицо, которое «владело изобретением», имеет личное право использовать изобретение⁶⁷. Предшествующее владение рассматривается как исключение из прав, предоставляемых патентообладателю, и в целом признается «правом интеллектуальной собственности» на изобретение. Таким образом, в соответствии с французской судебной практикой, наличие права интеллектуальной собственности на изобретение является достаточным для того, чтобы воспользоваться исключением, и физическое производство изобретения или его фактическое использование не требуется. Что касается условия о владении, во владении должна находиться та же технология, которая охраняется патентом, при этом изобретение должно быть раскрыто в полном объеме⁶⁸. Наиболее показательный прецедент из французской судебной практики представлен во вставке 5.

Вставка 5. Прецедент из французской судебной практики, касающийся исключения на основе преждепользования

- **«Ввиду того, что целью статьи L 613-7 [...] является предоставление права использования изобретения изобретателю, который предпочел не подавать заявку на патент; что текст содержит упоминание «права собственности на изобретение» и, вопреки заявлениям истца, не требует совершения действий по использованию или даже проведения серьезной и действенной подготовки» (Париж, 17 апреля 2015 г., SARL Balipro c. SA Vinmer).**
- **«С учетом вышесказанного, чтобы иметь возможность ссылаться на право интеллектуальной собственности на изобретение, его необходимо завершить, т. е. описать все составляющие части патента, которые заявлены в патентной формуле» (Париж, 14 января 2004 г., paris fors france c. MW trading APS / Париж, 20 сентября 2006 г., SAS Kaufler c. SA Armor Inox).**
- **«Факт личного владения считается установленным в юридических целях, только если лицо, которое ссылается на него, может доказать не то, что оно находится на стадии разработки или испытаний, но то, что, если оно фактически не использовало изобретение, оно по крайней мере может немедленно приступить к такому использованию» (Париж, 7 ноября 1966 г., Potez c. Airflam).**

⁶⁵ См. решение № 363/2014 Регионального суда Памплоны (Ируньи), упомянутое в документе, представленном Испанией к 32-й сессии ПКПП.

⁶⁶ Примеры таких действий изложены в статьях 50 и 51 вышеупомянутого Закона «О патентах» 11/86 [права, предоставляемые патентообладателю]. См. решение № 726/2013, раздел 9, Регионального суда Валенсии, 28 января 2014 г., документ, представленный Испанией к 32-й сессии ПКПП.

⁶⁷ В статье L613-7 Кодекса интеллектуальной собственности Франции сказано, что «любое лицо, которое на территории, на которую распространяется действие настоящего Кодекса, на дату подачи заявки или дату приоритета патента добросовестно владело изобретением, являющимся объектом охраны патента, имеет личное право использовать это изобретение, несмотря на существование патента».

⁶⁸ См. документ, представленный Францией к 32-й сессии ПКПП.

56. В Германии, хотя в разделе 12 Закона Германии «О патентах» прямо не упоминается «владение» изобретением, одним из обязательных условий является в частности *интеллектуальное* владение изобретением на дату приоритета. По мнению Федерального суда Германии, владение изобретением имеет место, если техническая идея, сформированная на основе задачи и решения, объективно завершена и субъективно осознана таким образом, который делает возможным фактическую реализацию изобретения⁶⁹. Если результат, соответствующий изобретению, получен исключительно случайно или невыясненным способом, этого недостаточно для получения права преждепользования^{70, 71}. Изобретение должно быть получено во владение честно, т. е. таким способом, при котором пользователь может считать себя вправе использовать изобретение в своих целях в течение неограниченного времени⁷².

Действия по подготовке

57. Действия по подготовке к использованию изобретения входят в область применения исключения на основе права преждепользования в национальном законодательстве большинства государств. Для обозначения таких действий используется различная терминология, что может предполагать соответствующие различия в области применения исключения в разных странах. Так, в национальных нормативных актах разных стран встречаются следующие формулировки: «необходимые подготовительные мероприятия»,⁷³ «необходимые подготовительные действия»⁷⁴, «действенная и серьезная подготовка»⁷⁵, «реальная и серьезная подготовка»⁷⁶, «значительная и серьезная подготовка»⁷⁷, «значительная подготовка»⁷⁸, «необходимые приготовления»⁷⁹, «фактическая подготовка»⁸⁰ и «необходимая подготовка»⁸¹, как они определены в соответствующем законодательстве.

58. В этой связи в законах Австралии и Новой Зеландии говорится, что исключение на основе права преждепользования в частности распространяется на действия лица, которое «предприняло определенные шаги (договорным или иным образом)» для

⁶⁹ Федеральный суд Германии, BGH, X ZR 131/09 – *Desmopressin*, опубликовано в GRUR 2012, 895. См. документ, представленный Германией к 32-й сессии ПКПП.

⁷⁰ Там же.

⁷¹ С другой стороны, если речь идет о воспроизводимом знании о технической идее, преждепользователь не обязан знать, какие физические или химические процессы обеспечивают преимущество в соответствии с изобретением или какими достоинствами и характеристиками объективно обладает использованная им техническая идея. Преждепользователь должен знать о таких эффектах, только если они включены в формулу изобретения как часть изобретательского замысла (Федеральный суд Германии, BGH, X ZR 131/09 – *Desmopressin*, опубликовано в GRUR 2012, 895).

⁷² Федеральный суд Германии, BGH, Xa ZR 18/08 - *Füllstoff*, опубликовано в GRUR 2010, 47. См. документ, представленный Германией к 32-й сессии ПКПП.

⁷³ См., к примеру, раздел 23 Закона Австрии «О патентах»; раздел 22 Закона Латвии «О патентах»; и статью 16(1) Закона Республики Азербайджан «О патенте».

⁷⁴ См., к примеру, статью 22(iii) Закона Мексики "О промышленной собственности" и статью 69(2) Закона Китайской Народной Республики «О патентах».

⁷⁵ См., к примеру: раздел 13(4) Закона Королевства Бутан «О промышленной собственности»; статью 31 Закона Доминиканской Республики № 20-00 «О промышленной собственности»; раздел 83 Распоряжения о патентах Гонконга (Китай); раздел 21(4)(e) Закона Маврикия «О патентах, промышленных образцах и товарных знаках»; статью 55 Закона Марокко № 17-97 «Об охране промышленной собственности»; раздел 11(4)D Закона Омана «О правах на объекты промышленной собственности» 67/2008; и раздел 30(5)(d) Распоряжения Пакистана «О патентах».

⁷⁶ Статья 74 Закона Боснии и Герцеговины «О патентах» и статья 64 Закона Хорватии «О патентах».

⁷⁷ Статья 31 Патентного закона Украины.

⁷⁸ Раздел 4(1) Консолидированного закона Дании «О патентах» (Закон № 91 от 28 января 2009 г.), раздел 4 Закона Финляндии «О патентах» и статья 71 Закона Польши «О промышленной собственности».

⁷⁹ Раздел 12 Закона Германии «О патентах».

⁸⁰ Раздел 53 Закона Израиля 5727-1967 «О патентах».

⁸¹ Статья 14 Патентного закона Кыргызской Республики.

использования изобретения, подлежащего патентной охране⁸². Федеральный суд Австралии пояснил, что, если непосредственно перед датой приоритета предполагаемый нарушитель все еще оценивал альтернативные варианты, он не вправе заявлять, чтобы были предприняты определенные шаги для использования продукта, достаточные для применения исключения⁸³.

59. Некоторые другие суды также дали пояснения относительно области действия исключения в их странах. Так, в испанской судебной практике считается, что значение термина «серьезные и действенные приготовления» связано с концепцией использования, упомянутой в статьях 83 и 84 Закона (11/1986) «О патентах»⁸⁴. Суд постановил, что импорт изобретения в Испанию и подготовка всех рекламных материалов являются признаком проведения «серьезных и действенных приготовлений»⁸⁵. Кроме того, приготовления могут быть признаны «серьезными и действенными» только при наличии доказательств возможности сразу начать использование изобретения. Само по себе намерение использовать, проведение исследований или экспериментов не могут считаться «серьезными и действенными» приготовлениями⁸⁶. В другом деле в Испании, в котором заявленные «серьезные и действенные приготовления» заключались в подаче заявки на полезную модель через шесть дней после выдачи патента, суд подтвердил, что в этом случае подача заявки на полезную модель не может считаться достаточным доказательством «серьезных и действенных приготовлений» к использованию охраняемого патентом изобретения⁸⁷.

60. В Швейцарии в отношении статьи 35A(1) Федерального закона «О патентах на изобретения», согласно которой право преждепользования предоставляется лицу, которое среди прочего добросовестно провело специальные приготовления к коммерческому использованию изобретения на территории Швейцарии, Федеральный верховный суд пояснил, что наличие плана или технического чертежа не является достаточным для установления права преждепользования^{88, 89}. Аналогичным образом, в отношении положения о праве преждепользования в Чешской Республике было дано пояснение, что «ни план технической разработки, ни договор о выполнении работ, направленный на решение той же задачи, не являются достаточными для доказательства наличия такого права» и что «[п]одтвержденные приготовления к использованию решения, подпадающего под действие рассматриваемого патента, должны носить характер, указывающий на то, что они действительно направлены на такое решение. Недостаточно иметь ту же задачу или доказательства решения такой задачи»⁹⁰.

⁸² В этих положениях далее поясняется, что исключение не применимо, если до даты приоритета лицо: (а) прекратило (иначе как временно) использование изобретения; или (b) отказалось (иначе как временно) от действий, направленных на использование изобретения. См. раздел 119 Закона Австралии 1990 г. о патентах и раздел 146 Закона Новой Зеландии о патентах 2013 г. См. «Прекращение преждепользования» в пунктах 78–80 настоящего документа.

⁸³ *Welcome Real-Time SA vs Catuity Inc.* (2001) 113 FCR 110; 51 IPR 327 at 91-97.

⁸⁴ См. решение № 726/2013 (раздел 9, Региональный суд Валенсии, 28 января 2014 г.), упомянутое в документе, представленном Испанией к 32-й сессии ПКПП.

⁸⁵ Там же.

⁸⁶ Решение № 375/2006 (раздел 15, Региональный суд Барселоны, 20 июля 2006 г.). См. документ, представленный Испанией к 32-й сессии ПКПП.

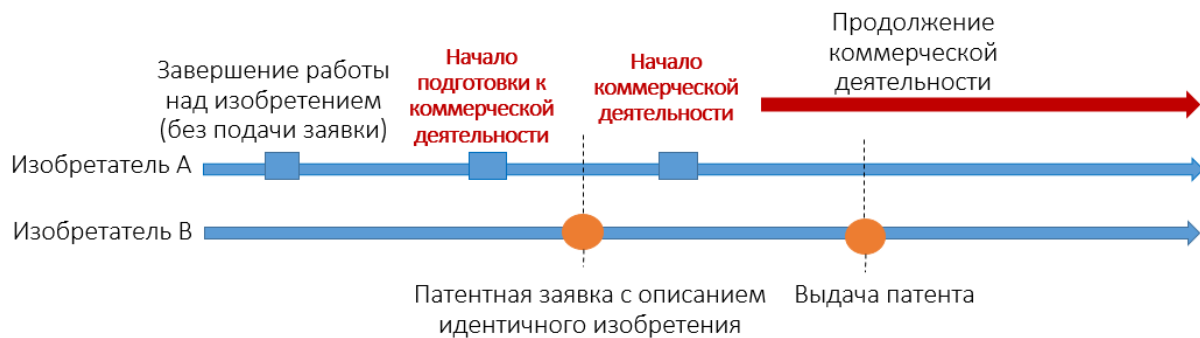
⁸⁷ Решение № 397/2012 (раздел 28, Региональный суд Мадрида, 21 декабря 2012 г.).

⁸⁸ BGE 86 II 406 от 13 декабря 1960 г.

⁸⁹ Предполагается, что в связи с вышесказанным к специальным приготовлениям к коммерческому использованию может относиться покупка оборудования или материалов для производства продуктов, основанных на изобретениях, или наем персонала для реализации изобретения. См. Документ о правах преждепользования, Подгруппа В+ по гармонизации норм патентного права, рабочий поток по правам преждепользования, май 2016 г.

⁹⁰ См. документ, представленный Чешской Республикой к 32-й сессии ПКПП.

Рисунок 1. Принципиальная схема системы прав преждепользования в Японии⁹¹



61. В Японии лицу, которое работало над изобретением, вело коммерческую деятельность или готовилось к ведению коммерческой деятельности, связанной с использованием изобретения в этой стране на соответствующую дату, может быть предоставлена неисключительная лицензия. Высший суд постановил, что требования к «подготовке к ведению коммерческой деятельности» в качестве использования изобретения в соответствии со статьей 79 могут быть выполнены, если лицо имело намерение немедленно использовать изобретение, хотя и не достигло этапа начала коммерческой деятельности и такое намерение было выражено таким образом и в таком объеме, что его можно объективно считать явным»⁹².

62. В Германии Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение о том, что, хотя для применения исключения на основе права преждепользования достаточно использовать изобретение хотя бы однажды, преждепользователь должен доказать серьезность намерений использовать изобретение на практике в коммерческих целях⁹³. Это требование не выполняется, к примеру, в случае не пригодного к продаже образца или прототипа, который еще не прошел испытания⁹⁴. Более того, для установления факта проведения необходимых приготовлений к использованию изобретения в Германии должно быть принято окончательное решение о коммерческом использовании и начаты серьезные приготовления к использованию изобретения в ближайшем будущем. Действия по подготовке к возможному позднему, еще до конца не определенному использованию изобретения не относятся к событиям, подпадающим под определение, данное в статье 12 Закона Германии «О патентах». Это относится и к действиям, направленным лишь на выяснение возможности и целесообразности использования изобретения также в коммерческих целях, т. е. в первую очередь на формирование намерения использовать изобретение в коммерческих целях⁹⁵.

Вставка 6. Соединенное Королевство: *Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] RPC 727

В Соединенном Королевстве выражение «действительная и серьезная подготовка», как оно сформулировано в разделе 64 Закона «О патентах», было рассмотрено Апелляционным судом при вынесении решения по делу «Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd.» [1998 г.] RPC 727. Суд признал, что два клиентских

⁹¹ См. документ, представленный Японией к 32-й сессии ПКПП.

⁹² Решение Верховного суда Японии, 2-я малая коллегия, 3 октября 1986 г. (номер дела: 1986(О)454), доступно по адресу: https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/626/001626.pdf.

⁹³ Высший региональный суд Дюссельдорфа, I-2 U 109/03, опубликовано в *WeekRS* 2008, 5802. См. документ, представленный Германией к 32-й сессии ПКПП.

⁹⁴ Высший региональный суд Дюссельдорфа, I-2 U 65/05, опубликовано в *WeekRS* 2008, 5814. См. документ, представленный Германией к 32-й сессии ПКПП.

⁹⁵ Федеральный суд Германии, BGH, X ZR 42/66 – *Europareise*, опубликовано в *GRUR* 1969, 35. См. документ, представленный Германией к 32-й сессии ПКПП.

испытания ответчиком в Соединенном Королевстве небольших образцов, ввезенных из США с целью возможного последующего производства в Соединенном Королевстве, но в ситуации, когда решение об этом еще не было принято, не были «действенной» (хотя и были серьезной) подготовкой. Суд постановил, что основное значение слова «действенный» — «оказывающий воздействие» или «дающий результат» и что суд при рассмотрении конкретного дела должен решить, «заслуживают ли рассматриваемые серьезные приготовления дополнительной характеристики „действенные“». Суд уточнил, что этого было «недостаточно, чтобы показать, что серьезная подготовка, если бы она была доведена до конца, имела бы необходимый результат»⁹⁶.

(d) Расширение объема деятельности

63. Законодательство многих государств-членов гласит, что исключение на основе права преждепользования не допускает расширения деятельности сверх объема, достигнутого на соответствующую дату. Например, в Китае исключение на основе права преждепользования допускает продолжение производства продуктов или использования методов «в первоначальном объеме». В Кыргызской Республике преждепользователь вправе использовать запатентованное изобретение бесплатно «без расширения объема такого использования». В Российской Федерации преждепользователь вправе продолжать свою деятельность «без расширения объема такого использования». Во Вьетнаме преждепользователь может продолжать использовать запатентованное изобретение «в пределах той же сферы и объема применения».

64. В Бразилии преждепользователи также имеют право продолжать использование «безвозмездно, в той же форме и на тех же условиях». Аналогичным образом, в Сальвадоре преждепользователь «вправе продолжать производство продукта или использование процесса в прежнем порядке». В Испании преждепользователь имеет возможность продолжать использовать изобретение «аналогичным образом или в соответствии с подготовительными шагами, предпринятыми до этого, или в той форме, в которой такая подготовка совершалась ранее. Тем не менее, в обоих случаях эта деятельность ограничивается таким использованием, которое осуществлялось ранее, чтобы в достаточной степени удовлетворять разумные потребности предприятия»⁹⁷.

65. В других странах считается допустимым расширение объема деятельности по преждепользованию сверх объема, достигнутого на соответствующую дату. Например, во Франции закон не накладывает никаких количественных ограничений на объем использования изобретения преждепользователем. Следовательно, преждепользователь может нарастить объемы производства после даты подачи заявки (или даты приоритета)⁹⁸. В Японии суд признал, что объемы коммерческой деятельности могут быть оправданно расширены в рамках соответствующего предприятия. Однако допустимые пределы расширения «в рамках целей предприятия» могут зависеть от

⁹⁶ Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] RPC 727, p.785.

⁹⁷ В этой связи в документе, представленном Испанией к 32-й сессии ПКПП, поясняется, что «Еще одним аспектом, который может вызывать противоречия, является объем допустимых изменений в целях «удовлетворения законных потребностей предприятия.» [...]. В испанской судебной практике отсутствуют решения, содержащие указания на то, какие изменения объема производства могут быть признаны допустимыми как целесообразные для «удовлетворения законных потребностей предприятия».

⁹⁸ См. документ, представленный Францией к 32-й сессии ПКПП и Документ о правах преждепользования, Подгруппа В+ по гармонизации норм патентного права, рабочий поток по правам преждепользования, май 2016 г.

обстоятельств дела⁹⁹. В этом отношении в Соединенных Штатах Америки соответствующее положение предусматривает, что «[о]свобождение от ответственности, на которое ссылается лицо на основании настоящего раздела — это не генеральная лицензия по всем пунктам формулы изобретения, содержащейся в соответствующем патенте; оно распространяется только на конкретный объект, в отношении которого установлено, что имело место [...] коммерческое использование». Однако далее в этом положении сказано, что «освобождение от ответственности также распространяется на изменения количества или объема использования заявленного объекта и на усовершенствования заявленного объекта, которые не наносят ущерба дополнительному отдельно заявленному объекту патентной охраны»¹⁰⁰.

66. Законодательство некоторых других стран, например Дании, Исландии, Финляндии и Швеции, следует подходу, который несколько отличается от описанных выше и требует, чтобы «сохранялся» или «поддерживался» общий характера использования, которое осуществлялось ранее. В Швеции это положение, по всей видимости, допускает расширение деятельности после соответствующей даты¹⁰¹. В Марокко права, предоставляемые патентом, не распространяются на действия, осуществляющиеся преждепользователем, «при условии, что такие действия не отличаются по их характеру или целям от фактического или ожидавшегося преждепользования»¹⁰².

67. В этой связи в Соединенном Королевстве Апелляционный суд принял решение о том, что охрана прав преждепользователя, предусмотренная разделом 64 Закона «О патентах», не ограничивается исключительно действиями, идентичными тем, которые осуществлялись до даты приоритета, но «не может быть правом на производство любого продукта или правом на расширение деятельности в сферы создания других продуктов». Апелляционный суд поддержал мнение о том, что «если охраняемая деятельность должна в точности совпадать (что бы это ни значило) с предшествующим уровнем техники, охрана, обеспечиваемая положениями данного раздела, окажется иллюзорной. Положения данного раздела имеют своей целью обеспечивать практическую охрану, позволяющую лицу продолжать в основных чертах ту деятельность, которую оно осуществляло до этого»¹⁰³.

(е) Модификации воплощения изобретения

68. В связи с вопросом о расширении объема коммерческой деятельности суды некоторых стран высказали мнение в частности по вопросу о том, может ли преждепользователь продолжать пользоваться исключением на основе права преждепользования, если модифицирует воплощение изобретения, на которое распространяется право преждепользования, в другое воплощение, охраняемое патентом.

69. Во Франции Кодекс интеллектуальной собственности позволяет бенефициару предшествующего владения изобретением до соответствующей даты пользоваться изобретением без каких-либо особых ограничений. Он может использовать изобретение, не ограничиваясь единственным воплощением, которым он владел, при этом допускается

⁹⁹ Там же, Документ о правах преждепользования, Подгруппа В+ по гармонизации норм патентного права, рабочий поток по правам преждепользования, стр. 22

¹⁰⁰ Раздел 273 Федерального закона США «О патентах» 35 U.S.C. §§ 1 et seq. (консолидированного по состоянию на май 2015 г.).

¹⁰¹ См. раздел, посвященный Швеции, в Документе о правах преждепользования, Подгруппа В+ по гармонизации норм патентного права, рабочий поток по правам преждепользования, май 2016 г., стр. 27.

¹⁰² См. положения законов в Дополнении к настоящему документу.

¹⁰³ Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] RPC 727, p.770.

модификация изобретения при условии эквивалентности новых воплощений первоначальному воплощению¹⁰⁴.

70. В Германии Федеральный суд постановил, что преждепользователь не имеет права дорабатывать устройство, которое он использовал до соответствующей даты, если разработка превышает объем предыдущего использования и посягает на объект охраняемого изобретения¹⁰⁵. В решении от 2019 г. Федеральный суд дополнительно уточнил определение области действия исключения в Германии¹⁰⁶.

Вставка 7. Германия: область применения исключения на основе права преждепользования

В решении от 2019 г.¹⁰⁷ Федеральный суд постановил, что преждепользователю может быть запрещено модифицировать воплощение, которое использовалось ранее, не только если модификация впервые посягает на объект изобретения, охраняемого патентом, но также «если преждепользователь использует изобретение в большем объеме, чем объем, соответствующий правовому статусу преждепользователя, или использует изобретение способом, который отличается от способа его использования до даты подачи заявки или даты приоритета. Не следует толковать право преждепользования настолько узко, что преждепользователь не сможет использовать его никаким экономически целесообразным способом. С другой стороны, необходимо учитывать, что техническая идея патента может включать альтернативы, которые воплощают в себе технические и экономические достоинства изобретения способами, имеющими количественные или качественные отличия. В любом случае правовой статус преждепользователя, который выявил и использовал некоторые из этих альтернатив, необязательно оправдывает предоставление данному преждепользователю доступа ко всем таким альтернативам в ущерб интересам патентообладателя. В связи с этим преждепользователю может быть запрещено модифицировать ранее использовавшееся воплощение, даже если техническая идея изобретения реализуется и при использовании до даты подачи заявки, и в воплощении, используемом после этой даты, но в последнем случае идея патентной формулы реализуется в другом воплощении или другим способом. Однако, если в патентной формуле указаны две полностью эквивалентные альтернативы характеристики, тот факт, что преждепользователь использовал только одну из альтернатив, как правило, не оправдывает соответствующее ограничение права на использование изобретения такого преждепользователя. Также необходимо оценить, раскрыта ли в патентной спецификации модификация ранее использовавшегося воплощения, которая является очевидным изменением, с точки зрения специалиста легко совместимым с

¹⁰⁴ См. документ, представленный Францией к 32-й сессии ПКПП.

¹⁰⁵ Суд далее пояснил, что «[д]анный Суд исходил из того, что такое посягательство имеет место, если в предположительно нарушающем патентные права воплощении реализованы все характеристики патентной формулы притом, что воплощение, которое использовалось ранее, не нарушало патент, так как в нем отсутствовала одна из этих характеристик». Федеральный суд Германии, решение от 13 ноября 2001 г., X ZR 32/99 – *Biegevorrichtung*, опубликовано в GRUR 2002, 231–234.

¹⁰⁶ См. вставку 6.

¹⁰⁷ Федеральный суд Германии, решение от 14 мая 2019 г. — *Schutzverkleidung*, X ZR 95/18. Опубликовано Oxford University Press и CH Beck по поручению GRUR International, 69(2), 2020, 168–173.

изобретением, находившимся во владении преждепользователя на дату подачи заявки или дату приоритета»¹⁰⁸. [Неофициальный перевод]

(f) Смена типов действий

71. Что касается вопроса о допустимости смены одного типа действий на другой после подачи соответствующей патентной заявки, можно отметить следующее. В Швеции было предложено толковать «сохранение общего характера» преждепользования таким образом, что использование должно продолжаться в тех же рамках, т. е., если, к примеру, использование было связано с «производством», право преждепользования не дает права на «импорт»¹⁰⁹. Аналогичным образом, в Германии в соответствии с судебной практикой, если преждепользователь производил или проводил подготовку к производству заявленного изобретения, он может осуществлять любое действие, предусмотренное разделом 9 Закона «О патентах»¹¹⁰. Однако, если преждепользователь только импортировал или продавал изобретение без проведения каких-либо приготовлений к производству, он не имеет права начинать производство изобретения. Таким образом, в этих странах характер коммерческой деятельности преждепользователя, которая велась на соответствующую дату, не может быть существенно изменен без потери права на применение исключения¹¹¹.

72. Во Франции бенефициар личного владения в предшествующий период имеет право сменить тип действия, которое он осуществлял до соответствующей даты, т. е. он может производить продукт, даже если до подачи патентной заявки на идентичное изобретение третьей стороной он занимался только продажей этого продукта¹¹².

(g) Прекращение преждепользования

73. Помимо описанного выше, законодательством некоторых стран установлен ряд иных ограничений в отношении применения исключения. Например, в законе Соединенных Штатов Америки конкретно поясняется, что «лицо, которое прекратило коммерческое использование объекта (являвшееся правомерным согласно положениям настоящего раздела), не вправе ссылаться на действия, имевшие место до даты такого прекращения для обоснования своего освобождения от ответственности на основании настоящего раздела применительно к действиям, предпринятым в дату такого прекращения или после нее»¹¹³.

74. В соответствующих положениях законов Австралии и Новой Зеландии говорится, что исключение на основе права преждепользования не применяется, если до даты приоритета лицо: (а) прекратило (иначе как временно) использование изобретения; или

¹⁰⁸ Федеральный суд также постановил, что «пределы права преждепользования могут быть превышены, если в модификации реализовано дополнительное преимущество, которого не было в немодифицированном воплощении. Это может иметь место при первом использовании воплощения, которое ввиду дополнительного преимущества отдельно выделено в подпункте формулы или в описании патента». Решение от 14 мая 2019 г. – *Schutzverkleidung*, там же.

¹⁰⁹ См. Документ о правах преждепользования, Подгруппа В+ по гармонизации норм патентного права, рабочий поток по правам преждепользования, май 2016 г., стр. 27.

¹¹⁰ В разделе 9 Закона «О патентах» перечислены исключительные права патентообладателя.

¹¹¹ См. Документ о правах преждепользования, Подгруппа В+ по гармонизации норм патентного права, рабочий поток по правам преждепользования, май 2016 г. В документе говорится, что в Японии также не допускается смена действия по использованию изобретения с импорта и продажи на производство и продажу. См. стр. 23.

¹¹² См. документ, представленный Францией к 32-й сессии ПКПП.

¹¹³ Раздел 273(e)(4) Федерального закона США «О патентах» 35 U.S.C. §§ 1 et seq. (консолидированного по состоянию на май 2015 г.).

(b) отказалось (иначе как временно) от действий, направленных на использование изобретения¹¹⁴.

75. Аналогичный подход применяется в Германии: если имело место фактическое преждепользование, допускается временное приостановление использования изобретения. В частности, в деле 1965 г. Федеральный суд постановил, что «[а] право преждепользования не возникает, если преждепользователь окончательно прекращает подготовку к использованию изобретения до даты регистрации. Однако, если пользователь использовал объект изобретения хотя бы однажды, для возникновения и сохранения права преждепользования не требуется непрерывное использование изобретения. В таком случае право преждепользования прекращает свое действие, только если преждепользователь отказывается от этого права»¹¹⁵. В этой связи в деле 2019 г. тот же суд постановил, что допускается приостановление использования соответствующего изобретения, вызванное колебанием спроса и тем, что продукт изготавливается по спецзаказам, без потери права на применение исключения^{116, 117}.

(h) Дата установления исключения на основе права преждепользования

76. Чтобы лицо могло воспользоваться исключением на основе права преждепользования, оно должно использовать изобретение до определенной даты, связанной с патентом. Большинство национальных законов предусматривает, что преждепользование должно иметь место до даты подачи заявки или, если заявлен приоритет, до даты приоритета¹¹⁸. Тогда как в некоторых других странах положения о преждепользовании ссылаются на дату подачи заявки¹¹⁹.

77. В некоторых законах могут применяться определенные условия в отношении даты установления исключения. Например, в Германии деятельность по преждепользованию, как определено в законе, должна иметь место «на момент подачи заявки». Если заявитель испрашивает право приоритета, деятельность по преждепользованию должна иметь место до даты приоритета, а не на момент подачи заявки. Однако это правило не применяется к гражданам других государств, которые не гарантируют взаимность в этом отношении¹²⁰. Следовательно, к иностранным гражданам применяется только фактическая дата подачи заявки.

78. В Соединенных Штатах Америки лицо имеет право на освобождение от ответственности по основаниям, связанным с коммерческим преждепользованием, в частности если «такое коммерческое использование имело место не менее, чем за один

¹¹⁴ Раздел 146(2) Закона 2013 г. о патентах.

¹¹⁵ Федеральный суд Германии, решение от 7 января 1965 г., Ia ZR 151/63, GRUR 1965, 411, 413 – *Lacktrinkeinrichtung*.

¹¹⁶ Федеральный суд Германии, решение от 14 мая 2019 г. — X ZR 95/18. Опубликовано Oxford University Press и CH Beck по поручению GRUR International, 69(2), 2020, 168–173.

¹¹⁷ Однако в комментарии, касающемся исключения на основе права преждепользования в Германии, указано, что, если третья сторона ссылается на серьезные приготовления для доказательства наличия права преждепользования, такие приготовления должны находиться в активной фазе на соответствующую дату. В противном случае будет отсутствовать намерение начать фактическое использование в ближайшем будущем, непереносимая составляющая права. См. Документ о правах преждепользования, Подгруппа В+ по гармонизации норм патентного права, рабочий поток по правам преждепользования, май 2016 г., стр. 17, ссылка на BGH, GRUR 1969, 35 «Europareise».

¹¹⁸ В некоторых странах положение об исключении на основе права преждепользования ссылается на «дату приоритета», при этом дата приоритета определяется как дата подачи заявки или дата, когда была подана самая ранняя заявка. См., к примеру, раздел 43 Закона Австралии 1990 г. о патентах; раздел 5 Закона Соединенного Королевства «О патентах» 1977 г.; или статью 16 Закона Республики Беларусь № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» от 16 декабря 2002 г.. В Китае положение об исключении на основе права преждепользования ссылается на термин «дата подачи заявки», который должен означать дату приоритета, если заявлен приоритет.

¹¹⁹ См., к примеру, законы Бахрейна, Болгарии, Исландии, Японии и Таиланда.

¹²⁰ Статья 12(2) Закона Германии «О патентах».

год до более ранней из двух дат: (А) фактической даты подачи заявки на изобретение или (В) даты, в которую информация о заявленном изобретении была опубликована для всеобщего сведения в форме, дающей основания для применения исключения из положений об уровне техники, предусмотренных разделом 102(b)»¹²¹. Таким образом, система, принятая в Соединенных Штатах Америки, судя по всему, устанавливает самые строгие требования к преждепользователям с точки зрения времени осуществления преждепользования.

(i) Территория, на которой должно осуществляться преждепользование

79. В законодательстве многих государств прямо оговаривается, что деятельность в рамках преждепользования должна осуществляться на территории соответствующих стран, на которые распространяется исключение¹²². Тем не менее, в некоторых других государствах законы имеют имплицитный характер в этом отношении и не содержат упоминаний какой-либо территории¹²³. В Филиппинах преждепользователь вправе продолжать использование изобретения «на территории, на которую распространяется действие патента». Кроме того, как упомянуто выше, в решении об исключении на основе права преждепользования в Колумбии суд постановил, что преждепользование необязательно должно иметь место в стране, на которую распространяется исключение¹²⁴.

(j) Ограничения возможности приведения исключения в силу в судебном порядке

80. В Соединенных Штатах Америки освобождение на основании преждепользования не распространяется на патенты, которые принадлежат или переданы университетам или аффилированным организациям по передаче технологий. В частности, положение устанавливает, что лицо не может ссылаться на освобождение от ответственности за нарушение, если «заявленное изобретение, в связи с которым лицо ссылается на освобождение от ответственности, на момент, когда оно было сделано, принадлежало или являлось объектом обязательства по уступке учреждению высшего образования [...] или организации по передаче технологий, основной целью деятельности которой является содействие коммерциализации технологий, разработанных одним или несколькими такими учреждениями высшего образования»¹²⁵. Это положение связано с обеспокоенностью университетского сообщества по поводу того, что такое освобождение от ответственности отрицательно скажется на способности университетов лицензировать патенты на результаты ранних этапов исследований¹²⁶. В других юрисдикциях аналогичные положения отсутствуют.

(k) Защита приобретателей продуктов, отчужденных во исполнение прав преждепользования

81. В законодательстве некоторых государств поясняется, что приобретатели продуктов, отчужденных во исполнение прав преждепользования, защищены тем, что

¹²¹ Титул 35, раздел 273 Свода законов Соединенных Штатов Америки.

¹²² Например, в Албании, Армении, Австралии, Азербайджане, Бутане, Хорватии, Франции, Германии, Гонконге (Китай), Японии, Кыргызской Республике, Нидерландах и Испании. В этом отношении в документе, представленном Францией к 32-й сессии, поясняется, что согласно французской судебной практике предшествующее владение изобретением, приобретенным за пределами Франции, не дает никаких прав (исследования и испытания должны быть проведены на территории Франции).

¹²³ Например, законы Канады, Китая, Доминиканской Республики и Италии.

¹²⁴ См. раздел 4 документа о региональных документах.

¹²⁵ Раздел 273 (e)(5)(A) Федерального закона США «О патентах» 35 U.S.C. §§ 1 et seq. (по состоянию на май 2015 г.).

¹²⁶ Отчет об освобождении от ответственности на основании прав преждепользования, ВПТЗ, январь 2012 г., стр. 7.

такие приобретатели могут совершать любые действия с этими продуктами таким же образом, как если бы они были отчуждены зарегистрированным патентообладателем¹²⁷.

5.3 Исключение на основе права преждепользования и льготный период

82. В национальном законодательстве некоторых стран поясняется взаимосвязь между исключением на основе права преждепользования и положениями о льготном периоде¹²⁸ в случаях, когда такие положения предусмотрены.

83. Так, в подразделе 119(3) Закона Австралии о патентах предусмотрено, что исключение на основе права преждепользования «не применяется в отношении продукта, метода или процесса, полученных лицом от патентообладателя или правопреемника патентообладателя по запатентованному изобретению». Далее в этом положении говорится, что указанное выше не применяется в случаях, когда «лицо получило продукт, метод или процесс на основе информации, которая была опубликована: (а) патентообладателем или правопреемником патентообладателя или с их согласия»; и «(b) в предписанных обстоятельствах, упоминаемых в пункте 24(1)(а)». Пункт 24(1)(а) устанавливает льготный период для раскрытия информации патентообладателем или его правопреемником¹²⁹. Таким образом, в соответствии с подразделом 119(3), исключение на основе права преждепользования применяется к преждепользователю, который сделал свое изобретение на основании информации, публично раскрытой заявителем (или его правопреемником) или с согласия заявителя (или его правопреемника) в течение льготного периода. В странах, где применяется этот подход, исключение на основе права преждепользования рассматривается как важная балансирующая норма, благодаря которой преждепользователь, использующий информацию, раскрытую без каких-либо ограничений, сохраняет право на свободное использование изобретения, несмотря на выдачу патента¹³⁰.

84. Однако в других странах исключение на основе права преждепользования не применяется к раскрытию, сделанном заявителем/правопреемником в течение льготного периода. Например, статья 45(2) Закона № 9 279 Бразилии предусматривает, что исключение на основе права преждепользования «не должно предоставляться лицу, получившему сведения о предмете патента в результате раскрытия информации в соответствии с положениями статьи 12, при условии, что патентная заявка была подана в течение 1 (одного) года с даты раскрытия информации».

¹²⁷ См., к примеру, положения законодательства Антигуа и Барбуды, Брунея, Доминики, Ирландии и Тринидада и Тобаго.

¹²⁸ Хотя область применения положений национального/регионального законодательства о льготном периоде может быть разной, в целом такие положения устанавливают, что при определении новизны (и изобретательского уровня в некоторых странах) раскрытие информации, в частности заявителем или его правопреемником, не учитывается, если оно имело место в течение определенного периода времени до даты подачи заявки или даты приоритета (обычно шесть месяцев или год).

¹²⁹ Пункт 24 Закона «О патентах» под заголовком «Сохранение действительности, невзирая на раскрытие информации при определенных обстоятельствах» гласит: «(1) При оценке новизны или изобретательского уровня изобретения лицо, принимающее решение, не должно учитывать: (а) любую информацию, раскрытую общественности в предписанных обстоятельствах назначенным лицом, патентообладателем, правопреемником назначенного лица или патентообладателя либо с согласия вышеуказанных лиц; [...]».

¹³⁰ См. ответ Австралии 32-й сессии ПКПП. Аналогичным образом, Закон Кении «О промышленной собственности» предусматривает льготный период для раскрытия информации об изобретении заявителем или его правопреемником, и исключение на основе права преждепользования также рассматривается как «балансирующая норма», позволяющая лицу, которое использовало изобретение, исходя из такого раскрытия, продолжать такое использование после выдачи патента. См. ответ Кении на Вопросник.

85. Вместе с тем, в Соединенных Штатах Америки, если ссылка на наличие льготного периода признается правомерной, может предусматриваться освобождение от ответственности, основанное на предыдущем коммерческом использовании, если такое использование осуществлялось в течение по крайней мере одного года до даты публичного раскрытия информации в соответствии с положениями о льготном периоде¹³¹.

5.4 Уступка права преждепользования

86. Что касается уступки прав преждепользования, законодательство большинства стран допускает уступку и/или передачу прав преждепользования преждепользователем третьему лицу. В некоторых законах прямо указано, что допускается уступка/передача права, но не его лицензирование. Некоторые законы никак не регламентируют передачу прав преждепользования.

87. В подавляющем большинстве государств, допускающих уступку и передачу прав преждепользования, условием такой уступки или передачи является то, что право должно передаваться вместе с предприятием, на котором осуществлялось такое использование¹³². В этой связи положениями раздела 273 Свода законов США предусмотрено, что «[и]сключая любую передачу патентообладателю, право ссылаться на освобождение от ответственности на основании положений настоящего раздела не должно передаваться по лицензии, уступаться или передаваться другому лицу иначе как в виде дополнительного и второстепенного элемента осуществляемой по иным причинам добросовестной уступки или передачи всего предприятия или направления деятельности, к которому относится освобождение от ответственности». В Бразилии права преждепользования «могут уступаться только путем передачи или лизинга совместно с бизнесом предприятия или его частью, прямо связанной с использованием объекта патента [...]»¹³³. В законодательстве Румынии поясняется, что передача прав преждепользования допускается только в случае уступки и наследования¹³⁴. В Республике Молдова право преждепользователя может быть передано только «при жизни пользователя или путем наследования по закону или по завещанию только вместе с предприятием либо частью предприятия, на котором имело место использование или осуществлялись приготовления к использованию»¹³⁵.

88. Кроме того, в Соединенном Королевстве проводится различие между правом преждепользователя в качестве физического лица, которое может быть уступлено или передано после его смерти, и правом юридического лица, которое может быть передано после ликвидации такого лица¹³⁶. В Болгарии право преждепользователя может быть передано вместе с предприятием, на котором такое право возникло, и может

¹³¹ Раздел 273(a)(2)(B) Федерального закона США «О патентах» 35 U.S.C. §§ 1 et seq. (консолидированного по состоянию на май 2015 г.).

¹³² Например, в законах встречаются следующие выражения: уступка и/или передача допускается только совместно с «соответствующей частью бизнеса», «всем предприятием или деятельностью, к которым относится освобождение от ответственности», «производственной единицей», «предприятием или деловой практикой», «предприятием, на котором было начато или предполагалось использование», «уступкой или передачей прав собственности на компанию или ее часть», «коммерческим предприятием, на котором осуществляется использование», «предприятием или его деятельностью или соответствующей частью предприятия или его деятельности», «рабочим процессом и производственным предприятием» или «фирмой или предприятием, в рамках которых такое производство или использование осуществлялись или планировались к осуществлению».

¹³³ Статья 45 Закона № 9 279 «О патентах» от 14 мая 1996 г., с учетом последних поправок, внесенных Законом № 10 196 от 14 февраля 2001 г.

¹³⁴ Статья 33(1) Закона № 64/1999 «О патентах» (с изменениями, внесенными Законом № 83 /2014).

¹³⁵ Статья 25 Закона № 50-XVI «Об охране изобретений» от 7 марта 2008 г.

¹³⁶ Раздел 64(2)(b) Закона о патентах от 2004 г.

использоваться «при условии, что объем такого использования не будет расширяться за пределы предприятия»¹³⁷.

5.5 Связанный вопрос: преждепользование после аннулирования патента или отказа в выдаче патента, но до восстановления или выдачи патента

89. В некоторых государствах исключение на основе права преждепользования применяется в ситуациях, когда третья сторона использовала запатентованное изобретение или выполнила серьезную подготовку к такому использованию после аннулирования патента или отказа в выдаче патента, но до восстановления или выдачи патента¹³⁸.

90. В разных юрисдикциях для такого исключения применяются различные обозначения, например право «последующего использования», «более позднего использования», «дальнейшего использования» или «промежуточного пользователя». Во многих государствах соответствующие положения в качестве условия применения этого исключения требуют, чтобы деятельность такого пользователя осуществлялась «добросовестно»¹³⁹.

91. Кроме того, поскольку законы расходятся в деталях, касающихся процедур выдачи/отказа в выдаче, признания патента недействительным и восстановления, присутствуют также различия в ситуациях и сроках применения такого исключения. Например, исключение применяется, если действия третьих сторон имеют место «после истечения срока, установленного для восстановления отклоненной заявки, или после того, как отклонение заявки становится окончательным или срок патента истекает, но до публикации сообщения об этом»¹⁴⁰, или «если требование о предоставлении права на охрану было отклонено, истек его срок или оно потеряло силу по иным причинам и восстанавливается путем восстановления прав [...] после истечения срока действия права на охрану и до даты официального сообщения о восстановлении прав или не позднее даты внесения соответствующего запроса в Реестр, во всех иных случаях — не позднее даты получения запроса компетентной инстанцией [...]»¹⁴¹, или «с даты отзыва патента [...] до даты его восстановления»¹⁴², или «в период между сообщением об истечении срока патентной охраны и восстановлением патента»¹⁴³, «в период между моментом утраты прав или средств возмещения ущерба и восстановлением прежней ситуации»¹⁴⁴, или «между датой окончания шестимесячного срока, начавшегося с даты прекращения действия соответствующего патента, и датой ходатайства» о восстановлении патента¹⁴⁵.

92. В национальном законодательстве некоторых государств прямо приводятся дополнительные данные в отношении объема применения такого исключения. В

¹³⁷ Статья 21 и 23 Закона «О патентах и регистрации полезных моделей» от 9 ноября 2006 г. с учетом последних изменений, внесенных Законом от 18 мая 2012 г.

¹³⁸ Государства, которые прямо предусматривают исключение этого типа: Армения, Австралия, Австрия, Болгария, Финляндия, Грузия, Венгрия, Израиль, Япония, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Словакия, Южная Африка, Испания, Швеция, Шри-Ланка, Вьетнам, Таджикистан и Соединенное Королевство. См. положения законов по этому вопросу в базе WIPO LEX и ответы этих государств-членов на Вопросник.

¹³⁹ См., к примеру, ответы Армении, Финляндии, Грузии, Латвии, Румынии, Словацкой Республики, Испании и Швеции на Вопросник.

¹⁴⁰ Раздел 71с Закона Финляндии «О патентах».

¹⁴¹ Раздел 136 Закона Австрии «О патентах».

¹⁴² Статья 55 Патентного закона Грузии.

¹⁴³ Статья 21 Закона Венгрии XXXIII от 1995 г.

¹⁴⁴ Статья 23(5) Закона Нидерландов «О патентах» от 1995 г.

¹⁴⁵ Раздел 45(5) Распоряжения Пакистана «О патентах» от 2000 г.

Армении, Республике Молдова и Российской Федерации такое использование допускается «без расширения объема использования», «в пределах существующих объемов» или «при условии, что объем такого использования не расширяется», соответственно. В Австрии такое лицо будет вправе использовать объект для нужд «его собственного предприятия на своих собственных производственных предприятиях или производственных предприятиях других лиц». Аналогичным образом, патентное законодательство Сербии предусматривает, что такой преждепользователь вправе «продолжать использовать изобретение в производственных целях только на своем собственном производственном предприятии или на предприятии любого иного лица для своих собственных нужд». В Финляндии такой преждепользователь может продолжать использовать изобретение при условии, что «он сохраняет общий характер использования»¹⁴⁶ и что для того, чтобы иметь право воспользоваться исключением, он должен был начать использовать изобретение «в коммерческих целях» и «в данной стране». В Румынии такой преждепользователь может продолжать использовать изобретение «в том же объеме, как и в дату публикации сообщения о восстановлении прав».

93. В некоторых странах установлено требование о том, что такое право может передаваться только вместе с предприятием, путем указания, к примеру, что «данное право может быть унаследовано или продано только в связи с предприятием»¹⁴⁷, «передача этого права допускается только вместе с предприятием»¹⁴⁸, «право [...] может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, в котором оно возникло или в котором предполагалось использовать изобретение», или «[п]раво на использование изобретения [...] не может передаваться, переходить к другому лицу или передаваться по наследству иначе, как вместе с предприятием, в котором использовалось соответствующее изобретение»¹⁴⁹.

94. В Австралии, если заявка или патент теряют силу в определенных обстоятельствах, но восстанавливаются, например путем предоставления дополнительного срока, действуют особые положения, позволяющие третьей стороне обратиться к патентному комиссару с ходатайством о предоставлении лицензии на дальнейшее использование изобретения. Такое лицо должно доказать, что оно предприняло конкретные шаги в направлении использования изобретения вследствие прекращения действия заявки или патента¹⁵⁰.

95. В некоторых других странах исключение на основе права преждепользования может применяться, если использование имеет место после аннулирования патента, но до восстановления срока действия патента. Например, в Японии неисключительная лицензия на пользование патентным правом выдается третьей стороне в ситуациях, когда она, не зная о наличии патента, использовала изобретение в Японии или осуществляла подготовку к такому использованию после аннулирования патента, но до его восстановления, а также в случаях, когда третья сторона осуществляла такое использование до восстановления ранее аннулированной регистрации продления срока действия патента¹⁵¹.

¹⁴⁶ В Швеции действует аналогичное требование о том, что преждепользователь может продолжать использовать изобретение, «сохраняя общий характер использования».

¹⁴⁷ Раздел 136 Закона Австрии «О патентах».

¹⁴⁸ Статья 53 Патентного закона Грузии.

¹⁴⁹ Раздел 63 Закона Израиля 5727-1967 «О патентах».

¹⁵⁰ См., к примеру, подраздел 223(9) Закона Австралии о патентах. Условия такой лицензии определяются Комиссаром (22.21(5)) с учетом обстоятельств, однако лицензия является безвозмездной (См. дело HRC Project Design PTY LTD v. Orford PTY LTD [1997] APO 12.)

¹⁵¹ Статья 176 Закона Японии «О патентах».

6. Трудности, с которыми государства-члены сталкиваются при применении исключений на основе права преждепользования

96. Хотя государства-члены не сообщали в Вопроснике о каких-либо конкретных трудностях, связанных с применением данного исключения на национальном уровне¹⁵², ниже приводятся проблемы, которые могут повлиять на практическое использование исключения различными сторонами.

97. Во-первых, в некоторых странах отсутствует четкое определение точной области применения исключения. В сочетании с отсутствием судебных решений это может породить неопределенность для различных сторон. Например, в большинстве стран еще не сложилась судебная практика, поясняющая важные составляющие исключения, например что считается «использованием», «серьезной и действенной подготовкой» или «добросовестностью». Кроме того, в большинстве законов не определена в явном виде взаимосвязь между исключением на основе права преждепользования и положением о льготном периоде, о чем говорится выше. В некоторых странах соответствующее положение не дает однозначного ответа на вопрос, возможна ли вообще передача прав преждепользователей.

98. Еще одна проблема, связанная с этим исключением, касается территориальных пределов его применения. Как уже говорилось выше, область применения исключения на основе права преждепользования во многих странах ограничивается деятельностью преждепользователя, которая имела место исключительно на территории соответствующих стран. В этой связи, по крайней мере в отношении Европейского союза, задавался вопрос, насколько целесообразно такое территориальное ограничение и/или насколько оно согласуется с принципом свободного перемещения товаров в Европейском Союзе¹⁵³. Также было заявлено, что четкие рекомендации по этому вопросу способствовали бы созданию во всех государствах-членах ЕС равных условий для проведения исследований и разработок¹⁵⁴. Другие отмечают, что, хотя права преждепользования, ограниченные определенной территорией, не слишком полезны для международных компаний, с учетом территориального характера патентов непонятно, как можно расширить права преждепользования, чтобы они распространялись на использование за пределами соответствующей территории¹⁵⁵.

¹⁵² См., к примеру, ответы государств-членов на вопрос 41 Вопросника, доступные по адресу: <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/#F6>.

¹⁵³ В этой связи в ответе Бельгии на вопрос 228 о правах преждепользования AIPPI поясняется, что в деле *Centrafarm v Sterling* об исчерпании патентных прав Суд Европейского союза постановил, что «осуществление патентообладателем предоставленного ему законодательством государства-члена права запрещать продажу в этом государстве продукта, охраняемого патентом, который был выведен на рынок в другом государстве-члене патентообладателем или с его согласия, несовместимо с правилами Договора о ЕЭС о свободном перемещении товаров на общем рынке». Далее в ответе отмечается, что «хотя согласие патентообладателя, очевидно, не имеет принципиального значения в случае преждепользования, с учетом цели создания внутреннего рынка ЕС непонятно, почему преждепользование в Бельгии порождает право преждепользования в Бельгии, тогда как использование в Испании или других государствах-членах не приводит к возникновению такого права [...]». См. AIPPI, вопрос 228 о правах преждепользования, Бельгия.

¹⁵⁴ Пояснение: «Предположим, что государство-член ЕС А соглашается, что преждепользование в государстве-члене В является достаточным для возникновения прав преждепользования в государстве-члене А; однако государство-член В не соглашается, что преждепользование в государстве-члене А является достаточным для возникновения прав преждепользования в государстве-члене В. В таком случае государство-член В будет более привлекательным местом для создания исследовательских центров, так как преждепользование в государстве-члене В приведет к возникновению прав преждепользования в государствах А и В, а при использовании в А такие права возникнут только в А, но не в В». См. AIPPI, вопрос 228 о правах преждепользования, Бельгия, там же.

¹⁵⁵ См. Отчет о правах преждепользования, Группа экспертов Тегернзе, 2012 г., доступный по адресу: https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf.

99. Отсутствие четких указаний по любому из приведенных выше вопросов на практике может затруднять принятие деловых решений патентообладателем, преждепользователем или третьей стороной. В связи с этим на нескольких форумах прозвучал призыв изучить и прояснить эти вопросы¹⁵⁶. Также было высказано мнение о том, что с точки зрения глобальной экономической деятельности и промышленности было бы желательно гармонизировать системы и практику прав преждепользования¹⁵⁷.

100. Кроме того, на практическом уровне один из важных вопросов, который необходимо четко прояснить, чтобы успешно воспользоваться правами преждепользования/освобождением от ответственности на основании преждепользования, связан с доказательством факта «использования». В соответствии с законодательством большинства стран, бремя доказывания наличия права преждепользования путем предъявления необходимых доказательств возлагается на преждепользователя¹⁵⁸. Однако в некоторых случаях это может быть затруднительным, так как факты, которые могут служить основанием для возникновения права преждепользования, как правило, относятся к отдаленному прошлому. Начиная использовать изобретение или ведя действенную или серьезную подготовку к такому использованию, преждепользователь мог не знать доподлинно, какого рода доказательства ему потребуются в случае предъявления иска в будущем и в каком объеме. Таким образом, важно, чтобы преждепользователь обеспечил надлежащую фиксацию доказательств преждепользования в момент такого использования, чтобы при возникновении спора без труда представить необходимые доказательства. На практике в зависимости от особенностей дела и требований законодательства может быть целесообразным постоянное ведение записей о коммерческой деятельности. В этой связи в документе, представленном Японией, отмечается, что поскольку в настоящее время коммерческая деятельность становится все более сложной и разнообразной, требуются более изощренные способы сбора доказательств. В частности, отмечается, что в такой деловой среде доказательства обязательно должны быть оцифрованы¹⁵⁹.

101. В этих целях применяются определенные инструменты создания электронных доказательств существования информации на конкретную дату и время, например конверт Соло¹⁶⁰ или недавно разработанный ВОИС Сервис цифровой фиксации времени¹⁶¹. Кроме того, в качестве средств установления доказательств преждепользования предлагается использовать систему нотариата, в рамках которой нотариус выясняет юридические факты и проверяет допустимость письменных доказательств, а также судебный ордер или любую другую эквивалентную форму доказательств¹⁶².

102. Помимо этого, в документе, представленном Японией, отмечается, что для содействия пользователям в использовании системы права преждепользования важно проводить мероприятия по повышению информированности. В частности, Японское

¹⁵⁶ См. AIPPI, вопрос 228 о правах преждепользования, Бельгия; и Отчет о правах преждепользования, Группа экспертов Тегернзе, 2012 г., там же.

¹⁵⁷ См. документ, представленный Японией к 32-й сессии ПКПП.

¹⁵⁸ Например, см. положения законов Португалии, Сан-Томе и Принсипи и Соединенных Штатов Америки, в которых прямо говорится, что бремя доказывания возлагается на лицо, ссылающееся на исключение/освобождение от ответственности на основании преждепользования.

¹⁵⁹ См. документ, представленный Японией к 32-й сессии ПКПП.

¹⁶⁰ Конверт Соло (*Enveloppe Soleau*, фр.) — это запечатанный конверт, который служит доказательством существования определенного произведения или идеи на определенную дату. См.: <https://www.inpi.fr/fr/protoger-vos-creations/lenveloppe-soleau/enveloppe-soleau>.

¹⁶¹ Новый Сервис цифровой фиксации времени ВОИС — это заверяемое электронной подписью подтверждение существования цифрового файла в конкретную дату и время. С презентацией о Сервисе цифровой фиксации времени ВОИС можно ознакомиться по адресу: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_29/wo_pbc_29_presentation_on_wipo_digital_timestamping_service.pdf.

¹⁶² См. документ, представленный Францией к 32-й сессии ПКПП.

патентное ведомство с этой целью собирает и публикует: (i) тематические исследования и примеры прав преждепользования, которые разъясняют область применения прав преждепользования и иллюстрируют случаи реального использования; и (ii) важные судебные решения, касающиеся прав преждепользования (библиографические данные и краткое изложение фактов и решений по каждому судебному делу)¹⁶³.

7. Результаты применения исключения на основе права преждепользования

103. Поскольку исключение относится к негласному использованию изобретения преждепользователем и, следовательно, такая информация не фиксируется и не размещается в публичном доступе никаким иным способом, за исключением случаев, когда соответствующие вопросы поднимаются в рамках судебных разбирательств и публикуются судебные решения, имеется очень мало статистических данных о частоте использования этого исключения заинтересованными сторонами. С учетом вышесказанного оценка всех последствий применения исключения на основе права преждепользования на национальном уровне сопряжена с неизбежными трудностями.

104. Что касается судебных разбирательств, связанных с данным исключением, судя по всему, их число сравнительно невелико и они ограничиваются несколькими юрисдикциями, в большинстве стран судебные решения по данному исключению отсутствуют¹⁶⁴. Для объяснения небольшого количества разбирательств по этому исключению предлагались различные причины. Со ссылкой на Соединенные Штаты Америки было высказано предположение, что данный факт среди прочего может быть связан с относительно высокими требованиями к предоставлению ясных и убедительных доказательств для использования освобождения от ответственности на основании преждепользования, ввиду которых многие предпочитают не пользоваться им. Еще одна возможная причина заключается в том, что освобождение от ответственности на основании преждепользования может быть последней возможностью преждепользователя избежать ответственности, если он не может подать иск о нарушении прав, недействительности или невозможности приведения в исполнение в судебном порядке или если нет приемлемой альтернативы, такой как изобретение на основе существующего патента или лицензирование¹⁶⁵. Что касается Соединенного Королевства, согласно предоставленным сведениям узкое и строгое толкование судами области применения исключения затрудняет использование прав преждепользования в этой стране¹⁶⁶. Еще одно объяснение, предложенное в ответ на вопрос, почему на данное исключение редко ссылаются в судебных делах, заключается в том, что стороны могут урегулировать спор в досудебном порядке в рамках конфиденциальной процедуры¹⁶⁷.

105. Есть также небольшое число экономических исследований, посвященных непосредственно теме исключения на основе права преждепользования. В одном исследовании, в котором для изучения влияния прав преждепользования используются теоретические модели, сделан вывод о том, что «[е]сли изобретение совершается практически одновременно и независимо, вариант, при котором одному изобретателю

¹⁶³ С решениями японских судов на английском языке можно ознакомиться по адресу: https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/judgments_list/150402/Vcms4_00000142.html.

¹⁶⁴ См. документы, представленные государствами-членами к 32-й сессии ПКПП, и их ответы на Вопросник.

¹⁶⁵ См. к примеру, следующие источники по США: Baker Donelson: <https://www.iam-media.com/prior-user-rights-defence-patent-infringement>.

¹⁶⁶ См. ответ Соединенного Королевства в Отчете о правах преждепользования, Группа экспертов Тегернзе, 2012 г.

¹⁶⁷ См., к примеру, ответы Германии и Франции в Отчете о правах преждепользования, Группа экспертов Тегернзе, 2012 г.

выдается патент, а другому предоставляется право использования изобретения, имеет очень привлекательные свойства. Стимулируется конкуренция, изобретательская деятельность вознаграждается ценой сравнительно небольших издержек для общества, частные и социальные стимулы для самостоятельной, а не совместной изобретательской деятельности, как правило, лучше согласованы, чем при отсутствии таких прав»¹⁶⁸. В другом исследовании говорится, что «[в]о-первых, угроза выхода на рынок независимого изобретения вынуждает патентообладателей выдавать лицензии на технологию, снижая рыночную цену.

Во-вторых, освобождение от ответственности на основании независимого изобретения позволяет снизить бесполезное дублирование исследований и разработок в патентных гонках. В любом случае угроза независимого изобретения создает механизм, который ограничивает прибыли патентообладателей до уровня, сопоставимого с их затратами на исследования и разработки»^{169, 170}.

106. Существует ряд научных публикаций об освобождении от ответственности на основании преждепользования, в которых рассматриваются исключительно патенты на методы ведения бизнеса в Соединенных Штатах Америки до внесения поправки в патентное законодательство в 2011 году¹⁷¹. Большая часть вопросов, рассмотренных в указанных публикациях, похоже, сводится к дебатам по поводу соответствующих ролей патентной охраны и охраны коммерческой тайной. Если кратко, критики заявляли, что освобождение от ответственности на основании преждепользования может ослабить патентную охрану, поощряя изобретателей применять к своим изобретениям режим коммерческой тайной вместо того, чтобы раскрывать их в патентных заявках; тогда как сторонники утверждали, что в патентной системе может не быть подходящей экономической схемы для каждого изобретателя и каждого типа изобретения, особенно в

¹⁶⁸ Carl Shapiro, *Prior User Rights*, 96 *American Economic Review* 92, 95 (2006), p.4, доступно по адресу: <http://faculty.haas.berkeley.edu/SHAPIRO/prior.pdf>. Далее автор приходит к заключению, что: «Права преждепользования *автоматически* снижают вознаграждение за изобретения, которые приносят большую прибыль при небольших затратах, так как обычно именно эти изобретения делаются одновременно. Они также являются изобретениями, за которые в рамках патентной системы предоставляется чрезмерное вознаграждение. С байесовской точки зрения, тот факт, что изобретение было сделано независимо двумя или более сторонами, служит доказательством того, оно позволяет получить большую прибыль при сравнительно небольших затратах, поэтому снижение вознаграждения за счет действия рыночных сил представляется выгодным».

¹⁶⁹ Stephen M. Maurer and Suzanne Scotchmer, *The Independent Invention Defense in Intellectual Property*, *Economica*, Vol. 69, pp. 535-547, 2002.

¹⁷⁰ См. также Vermont, S., *Independent invention as defense to patent infringement*, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 90(4), (2008), 268-294. Хотя данная публикация и не посвящена конкретно исключению на основе права преждепользования, выводы автора могут быть полезны для рассмотрения этой темы. Автор заявляет, что «независимое изобретение должно быть основанием для освобождения от ответственности при условии, что независимый изобретатель создал изобретение до фактического или конструктивного уведомления о том, что его уже сделал кто-то другой. Освобождение от ответственности сокращает непродуктивное дублирование усилий и способствует распространению изобретений, не снижая при этом стимулы для изобретательской деятельности ниже необходимого минимума».

¹⁷¹ Закон Лихи-Смита (Закон США о патентовании) (AIA), публичный закон № 112-29, 125 Stat. 284 (16 сентября 2011 г.), среди прочего внес поправки в закон 35 U.S.C. § 273, распространив освобождение от ответственности на основании преждепользования на нарушение патентных прав. До принятия AIA раздел 273 предусматривал ограниченное освобождение от ответственности на основании преждепользования, которое применялось к патентам на бизнес-методы. Раздел 273 был принят в составе Закона об охране прав американских изобретателей 1999 г. (AIPA) в ответ на решение Апелляционного суда по федеральному округу (CAFC) по делу *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, подтверждающее, что бизнес-методы являются охраноспособным объектом патентования.

случае МСП и отраслей, где инновации носят инкрементальный характер^{172, 173}. В этой связи в отчете Ведомства Соединенных Штатов по патентам и товарным знакам приводится вывод о том, что законодательство о коммерческой тайне и патентное законодательство могут существовать и существуют в правовом поле одновременно и что охрана коммерческой тайной приносит существенную пользу компаниям Соединенных Штатов и экономике Соединенных Штатов и с учетом этого существуют убедительные экономические и политические основания для предоставления освобождения от ответственности на основании преждепользования при нарушении патентных прав¹⁷⁴. Кроме того, если говорить непосредственно об освобождении от ответственности на основании преждепользования, в отчете среди прочего делается вывод о том, что такое освобождение от ответственности применялось в этой стране исторически и, судя по всему, не оказало существенного влияния на инновации. Помимо этого, в отчете содержится вывод об отсутствии убедительных доказательств того, что освобождение от ответственности окажет отрицательное влияние на венчурные инвестиции, малые предприятия, университеты или независимых инвесторов, а также что освобождение от ответственности способствует росту производства и созданию рабочих мест¹⁷⁵.

107. Невозможно сделать общий вывод относительно влияния исключения на основе права преждепользования в контексте различных стран, однако большое число стран, которые включили в свое законодательство это исключение, указывает на то, что оно считается важным аспектом многих патентных режимов.

[Дополнение следует]

¹⁷² Поясняется, что определенные типы компаний, такие как МСП, освобождение от ответственности на основании преждепользования избавляет от необходимости патентовать все незначительные улучшения и что в отраслях, где инновации носят инкрементальный характер, таких как электроника и коммуникации, охрана коммерческой тайной более целесообразна с экономической точки зрения. См., например, Barney, J. R. (2000). *The prior user defense: reprieve for trade secret owners or disaster for the patent law*. Journal of the Patent and Trademark Office Society, 82(4), 261-273., и Carl Shapiro, *Prior User Rights*, 96 America Econ. Rev.92, 95 (2006). Автор отмечает, что последствия поощрения изобретателей к применению режима коммерческой тайны вместо патентной охраны плохо изучены. См. также Отчет об освобождении от ответственности на основании прав преждепользования, ВПТЗ, январь 2012 г.

¹⁷³ Хотя вопрос о взаимосвязи между патентами и охраной коммерческой тайной выходит за рамки данного документа, следует отметить, что во многих странах объект охраны коммерческой тайны в принципе может не совпадать с объектом, к которому может применяться исключение на основе права преждепользования. Это объясняется тем, что для охраны в качестве конфиденциальной информации (коммерческой тайны) требуется не только обязательство по сохранению информации в тайне, но и выполнение других условий (см. статью 39 Соглашения по ТРИПС), которые не применяются в контексте прав преждепользования, как описано в предыдущих разделах настоящего документа.

¹⁷⁴ Отчет об освобождении от ответственности на основании прав преждепользования, ВПТЗ, январь 2012 г.

¹⁷⁵ Там же.