

## Постоянный комитет по патентному праву

Двадцатая сессия  
Женева, 27-31 января 2014 г.

### ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ: ЧАСТНОЕ И/ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

*Документ подготовлен Секретариатом*

#### ВВЕДЕНИЕ

1. В ходе своей девятнадцатой сессии, состоявшейся 25-28 февраля 2013 г., Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) принял согласованное решение о том, что в рамках темы «Ограничения и исключения из патентных прав» Секретариат подготовит, в частности, документ, основанный на материалах, полученных от государств-членов, касающийся применения в государствах-членах перечисленных ниже пяти исключений и ограничений, не включающий оценку эффективности такого применения: частное и/или некоммерческое использование объектов патентных прав, использование объектов патентных прав для экспериментов и/или научных исследований, приготовление лекарственных средств, преждепользование, использование объектов патентных прав на иностранных судах, воздушных судах и наземных транспортных средствах. Документ должен также содержать описание практических проблем, с которыми сталкиваются государства-члены в связи с применением указанных исключений и ограничений.
2. В соответствии с вышеуказанным решением Секретариат направил государствам-членам и региональным патентным ведомствам письмо С.8261 с предложением представить в Международное бюро сведения, дополняющие или актуализирующие сведения, содержащиеся в их ответах на вопросник по исключениям и ограничениям патентных прав (далее – «Вопросник»), посвященный перечисленным выше пяти исключениям и ограничениям. Кроме того, Секретариат предложил направить ответы на Вопросник тем государствам-членам и региональным патентным ведомствам, которые пока не направили свои ответы.
3. В этой связи настоящий документ содержит информацию о том, как в государствах-членах реализованы исключения и/или ограничения, касающиеся частного и/или

некоммерческого использования объектов патентных прав. Его задача – представить комплексный и сравнительный обзор практики применения исключений и/или ограничений данного типа в соответствии с применимым законодательством государств-членов. Для лучшего понимания объема применения данного исключения в конкретных странах авторы документа предлагают ознакомиться с первоначальными ответами, направленными государствами-членами и одним региональным патентным ведомством. Вопросник, а также ответы государств-членов, опубликованы в полном объеме на вебсайте электронного форума ПКПП по следующему адресу:

<http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>. Для облегчения доступа к информации, содержащейся в ответах, все ответы представлены на вебсайте в матричной форме, с гиперссылками к каждому разделу каждого ответа.

4. Документ состоит из трех разделов: (i) цели государственного регулирования, которыми продиктовано предоставление исключения; (ii) применимое законодательство и объем применения исключения, и (iii) проблемы с применением исключения.

5. О том, что их применимое законодательство предусматривает исключения и/или ограничения, касающиеся частного и/или некоммерческого использования объектов патентных прав, сообщили следующие государства-члены и региональные патентные ведомства: Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Китай, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Доминиканская Республика, Сальвадор, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гондурас, Гонконг (Китай), Венгрия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Кения, Латвия, Литва, Мадагаскар, Мексика, Марокко, Норвегия, Оман, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Словакия, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Таиланд, Турция, Уганда, Украина, Соединенное Королевство, Вьетнам, Зимбабве и Евразийская патентная организация (61 страна и организация).

## **ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, КОТОРЫМИ ПРОДИКТОВАНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ**

6. Хотя некоторые государства-члены применяют исключение в пользу частного и/или некоммерческого использования объектов патентных прав для достижения нескольких целей государственного регулирования<sup>1</sup>, в ответах большинства государств-членов указаны описанные ниже цели.

7. Во многих ответах отмечается, что цели государственной политики, которыми диктуется применение исключения для частного и/или некоммерческого использования объектов патентных прав, связаны с обеспечением баланса законных интересов. Например, необходимость установления баланса интересов между частным и коммерческим использованием объектов патентных прав зафиксирована в ответе Австрии. В ответе Бразилии говорится, что исключение не должно неоправданным образом мешать нормальному использованию патента и неоправданным образом нарушать законные интересы патентообладателя, с учетом законных интересов третьих сторон, в интересах содействия технологическим инновациям, передачи и распространения технологии ко взаимной выгоде создателей и пользователей

<sup>1</sup> Например, в ответе Республики Молдова указываются следующие цели государственного регулирования: (i) содействие развитию научных исследований; (ii) предотвращение злоупотребления правами в случаях некоммерческого (частного) использования; (iii) содействие распространению патентной информации; (iv) создание механизма использования запатентованного изобретения в случае его неиспользования его собственником и отказа последнего предоставить лицензию на его использование; и (v) создание механизма использования запатентованного изобретения в обстоятельствах непреодолимой силы, которые создают угрозу общественной безопасности и/или здоровью населения.

технических знаний и в формах, способствующих социальному и экономическому благосостоянию и обеспечивающих баланс прав и обязательств. В ответе Китая отмечается, что «[л]ичное или некоммерческое использование [не] задевает экономические интересы ни правообладателя, ни общества в целом, поэтому в интересах создания условий для «экономического развития или благосостояния общества в целом» правообладателям не следует давать абсолютные исключительные права собственности». В противном случае «сфера патентной охраны будет слишком обширной, нарушая нормальное функционирование общества в целом»<sup>2</sup>. В Венгрии, например, частное использование изобретений не считается нарушением режима «нормального использования» патента<sup>3</sup>.

### *Смысл патентной охраны*

8. Некоторые государства-члены отметили, что частное и/или некоммерческое использование объектов патентных прав третьими сторонами находится вне сферы «разумного основания» патентной системы. Так, в ответе Нидерландов отмечается, что цель патентной системы, то есть «вознаграждение [патентообладателя] за его вклад в развитие техники предоставлением ему исключительного права на использование изобретения», не касается случаев его частного и некоммерческого использования<sup>4</sup>. В ответе Республики Корея отмечается, что, поскольку цель патентной охраны – «содействие развитию промышленности, применение исключения в пользу частного или научного использования запатентованного изобретения является правомерным». В ответе Норвегии указано, что частное и некоммерческое использование «не считается использованием в рамках профессиональной деятельности»<sup>5</sup>. Аналогичным образом, другие государства-члены, например, Венгрия, отметили, что данное исключение «не создает угрозы для стимулов к инновационной деятельности».

### *Содействие частной, творческой и научной деятельности*

9. Некоторые государства-члены отметили дополнительные цели, которые могло бы иметь государственное регулирование, в частности, создание условий для частной и научной творческой деятельности, личного и семейного использования, научных исследований и образовательной деятельности<sup>6</sup>, а также для распространения знаний. Например, в ответе Гондураса отмечается, что данное исключение имеет своей целью «устранение барьеров для торговли, защиту чисто личного или семейного индивидуального права на использование изобретений и стимулирование научных исследований и образования». В ответе Мексики указано, что работа в частной или академической сфере и некоммерческая деятельность «содействуют созданию изобретений, допускающих промышленное применение». Аналогичным образом, в ответе

<sup>2</sup> Аналогичным образом, в ответе Японии отмечается, что в существующих социальных условиях распространение сферы патентной охраны на личное использование запатентованных изобретений в домашних условиях, за пределами коммерческого применения, было бы чрезмерным.

<sup>3</sup> Аналогичным образом, в ответе Португалии указывается, что данное исключение не ущемляет права собственника. Вместе с тем, в ответе Сальвадора отмечается, что следует «обеспечивать условия, при которых не нарушается нормальное использование изобретения собственником».

<sup>4</sup> См. Парламентские материалы Нидерландов, том 197, 1904-1905 гг., № 3.

<sup>5</sup> В ответе Норвегии отмечается следующее: «Термин «использовать» предполагает определенные ограничения видов деятельности, на которые распространяется патентная охрана. Патентные права призваны защищать правообладателя только в случаях коммерческого использования изобретения. Существует общая заинтересованность в том, чтобы некоммерческое использование оставалось в сфере общественного достояния. Таким образом, правообладатель не пользуется охраной в случаях использования изобретения в качестве источника знаний для исследовательской, экспериментальной или образовательной деятельности, но если изобретение – например, измерительный прибор – было создано для использования в связи с исследовательской или образовательной деятельностью, такие виды использования изобретения будут включены в область патентной охраны». Аналогичные замечания были высказаны Российской Федерацией и Испанией.

<sup>6</sup> См., например, ответ Испании.

Кипра отмечается, что данное исключение имеет своей целью «поощрение частной инициативы, прежде всего в области образования, в колледжах и университетах», и что использование запатентованных изобретений третьими сторонами в некоммерческих целях или без цели извлечения прибыли никак не ущемляет права патентовладельцев. Аналогичным образом, в ответах Италии и Румынии отмечается, что целью патентного права не является «вторжение в сферу частной жизни». Кроме того, в ответе Шри-Ланка отмечается, что цель состоит в «содействии развитию творческой деятельности при одновременной защите прав патентообладателей»<sup>7</sup>. В ответе Соединенного Королевства отмечен еще один аспект: «необходимо, чтобы деятельность, имеющая ограниченные масштабы, могла осуществляться без помех, связанных с угрозой нарушения патентных прав».

*Обмен знаниями, экспериментальная и исследовательская деятельность, содействие развитию НИОКР*

10. Некоторые государства-члены<sup>8</sup> отметили, что данное исключение направлено на обеспечение обмена знаниями, развитие экспериментальной и исследовательской деятельности и НИОКР. В ответе Мексики отмечается, что «[ч]исто экспериментальные, научные или технологические исследования, испытания или учебная деятельность, включающие производство или использование продукта или запатентованного процесса, осуществляющиеся частным образом или в научной сфере в некоммерческих целях – это мероприятия, способствующие развитию и стимулированию процессов создания изобретений для промышленного применения, техническим усовершенствованиям и распространению технических знаний в сфере производства и науки»<sup>9</sup>. В ответе Российской Федерации выражено мнение о том, что «члены общества заинтересованы в обеспечении неограниченного доступа к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности». В ответе Иордании отмечается, что данное исключение содействует обмену знаниями и опытом и развитию НИОКР.

*Иные цели государственного регулирования*

11. Некоторые другие государства-члены заявили, что данное исключение было предусмотрено для согласования их законодательства с положениями текущего или будущего регионального или международного законодательства. В ответе Латвии упоминается статья 30 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашения ТРИПС). Аналогичным образом, Дания, Италия и Соединенное Королевство отметили, что данное исключение позволяет согласовать их законы с положениями статей 27(а) и 31(а) Соглашения о патентах Сообщества 1989 г. (не вступило в силу). Аналогичным образом, в Албании национальное законодательство страны было согласовано с требованиями директив ЕПК 2000 и ЕС по вопросам изобретений. Согласно ответу Португалии, исключение в пользу открытого и/или некоммерческого использования было введено в ее закон в 1995 г., в результате присоединения к ЕС и ЕПК. В ответе Гонконга (Китай) упоминаются законы других стран, в частности, раздел 42 Закона о патентах Ирландии 1992 г.

## **ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ**

<sup>7</sup> См. ответ Шри-Ланки: «Hanzard (протоколы парламентских дебатов) от 23.07.2003 г. Целью введения нового закона в 2003 г. является содействие национальной творческой деятельности, привлечение инвестиций, развитие торговли, защита интересов потребителей и интеграция национальной экономики в мировую экономику, основным фактором динамики которой является развитие знаний».

<sup>8</sup> См., например, ответы Гондураса, Иордании, Кении, Мексики, Республики Молдова и Российской Федерации.

<sup>9</sup> См. статью 2(II) Закона о промышленной собственности Мексики.

12. Большинство государств-членов формально закрепили исключение в пользу частного и/или некоммерческого использования объектов патентных прав в своем законодательстве. Только в ответе Австралии указывается, что, хотя данное исключение не закреплено в ее законодательстве, нормы ее общего права «исключают некоммерческую деятельность из сферы принудительной патентной охраны»<sup>10</sup>.

*Механизмы, регулирующие применение исключения в пользу частного и/или некоммерческого использования объектов патентных прав*

13. Законодательство некоторых государств-членов<sup>11</sup> по определению исключает частное и некоммерческое использование из области применения патентного права. Право, предоставляемое патентом, определяется прежде всего как право, препятствующее использованию запатентованного изобретения для коммерческих/деловых целей – например, для «промышленных или коммерческих целей» (Алжир, Кения и Мадагаскар), «целей коммерческого характера» (Австрия), «целей, связанных с производством или бизнесом» (Китай), для использования «изобретения коммерческим или производственным образом» (Норвегия), для деятельности, осуществляемой «в рамках, или в интересах, его бизнеса» (Нидерланды), «в промышленном или коммерческом масштабе» (Уганда), для использования «запатентованного изобретения в качестве предприятия» (Япония) и для «извлечения прибыли или в профессиональных целях» (Польша). Согласно ответу Израиля, выражение «эксплуатация изобретения» по определению исключает действия, «не осуществляемые в коммерческом масштабе и не имеющие коммерческого характера». В ответе Норвегии отмечается, что действия, находящиеся «вне сферы использования, имеющей характер профессиональной деятельности» прямо изъяты из области применения исключительных прав.

14. Тем не менее, большинство государств-членов<sup>12</sup>, использует широкие определения области применения патентных прав, охватывающее все виды деятельности, в которых прямо оговаривается, что частное использование объектов патентных прав с

<sup>10</sup> Ответ Австралии, содержащий ссылку на решение британского суда по делу «Фриэрсон против Лоу» (18760 9 ChD 48). («Гены и гениальность», глава 13, Отчет № 99 Комиссии по реформированию законодательства Австралии, июнь 2004 г.).

<sup>11</sup> Статья 12 Указа о патентах Алжира № 03-07 от 19 июля 2003 г., раздел 22(1) Закона о патентах Австрии, статья 11 Закона о патентах Китая, статья 18 Закона о промышленной собственности Гондураса, содержащаяся в Указе № 12-99-Е, статья 68 Закона о патентах Японии, раздел 58 Закона о промышленной собственности (ИПА) Кении 2002 г., статья 30 Указа № 89-019 Мадагаскара, устанавливающего порядок охраны промышленной собственности (от 31 июля 1989 г.), статья 53 Закона о патентах Нидерландов, раздел 1(1) Закона о патентах Норвегии, статья 66(1) Закона о промышленной собственности Польши, статья 94 Закона о патентах Республики Корея, раздел 28 Закона о патентах (глава 216 Свода законов) Уганды.

<sup>12</sup> Статья 38(а) Закона № 9947 о Промышленной собственности Албании, статья 73(а) Закона о патентах Боснии и Герцеговины (Официальный бюллетень № 53/10), статья 43 Закона Бразилии № 9.279 от 14 мая 2006 г., статья 20(1) Закона Болгарии об изобретениях и регистрации полезных моделей (LPUMR), статья 63(1) Закона о патентах Хорватии (Официальный бюллетень №№ 173/2003, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010 и 49/2011), раздел 3(3)(i) Единого патентного закона Дании (Закон № 91 от 28 января 2009 г.), статья 30 Закона № 20-00 о промышленной собственности Доминиканской Республики, статья L613-5 Кодекса интеллектуальной собственности Франции, раздел 11(1) Закона о патентах Германии, раздел 75(а) Указа № 514 о патентах Гонконга (Китай), статья 19(6)(а) Закона о патентах Венгрии (Закон XXXIII 1995 г. о патентной охране изобретений), раздел 68(1)(а) Кодекса промышленной собственности Италии, статья 35 Закона о патентах Литвы, статья 55 Закона об охране промышленной собственности Марокко, раздел 11(4)(b)(i) Закона о промышленной собственности № 67/2008 Омана, статья 102 Кодекса промышленной собственности (CPI) Португалии, статья 21(1) Закона о патентах Сербии, статья 18(1)(е) Закона о патентах Словакии, статья 52 Закона о патентах Испании № 11/1986 от 20 марта 1986 г., статья 9(1) Федерального закона Швейцарии о патентах на изобретения (SR 232.14, LBI), статья 75(а) Закона о патентах Турции, статья 31(2) Закона Украины «об охране прав на изобретения и полезные модели», раздел 60(5)(а) Закона о патентах Соединенного Королевства, статья 125(2) Закона об интеллектуальной собственности Вьетнама 2005 г. с изменениями и дополнениями от 2009 г., статья 52 Решения № 486 Комиссии Андского сообщества.

некоммерческими целями или их частное и некоммерческое использование представляют собой изъятие из патентной монополии. При формулировке этого исключения в положениях многих национальных законов указывается, что оно относится к действиям, осуществляемым в сфере частной жизни и в некоммерческих целях<sup>13</sup> или к использованию запатентованного изобретения для личных нужд без целей извлечения прибыли<sup>14</sup>. В ответе Соединенного Королевства отмечается, что исключение предусмотрено в пользу действий, совершаемых «частным образом и в некоммерческих целях». В Румынии исключение распространяется только на действия, совершаемые «исключительно» частным образом и в некоммерческих целях<sup>15</sup>. В Законе о патентах Сербии поясняется, что «требование о некоммерческом и частном характере использования должно выполняться кумулятивным образом». Национальное законодательство некоторых государств-членов, таких как Чешская Республика и Финляндия, предусматривает исключение в пользу «действий, совершаемых в некоммерческих целях»<sup>16</sup>.

#### *Определение терминов «частное» и «коммерческое»*

15. Только несколько государств-членов предоставили информацию об определении в их законодательстве таких выражений, как «частное использование» или «некоммерческая деятельность»<sup>17</sup>. Некоторые государства-члены применяют в этой связи широкую интерпретацию выражения «коммерческая деятельность». В Венгрии определение этого понятия дано в других законах, таких как гражданский кодекс и закон о налогах<sup>18</sup>. В ответе Республики Молдовы отмечается, что, ввиду отсутствия определения, «при принятии решения по подобному делу суд будет руководствоваться нормами Соглашения ТРИПС и Парижской конвенции по охране промышленной собственности».

16. Большинство государств-членов, в законах которых имеется такое определение, объясняют понятие «коммерческого использования» отсылкой к деятельности, осуществляемой с целью извлечения прибыли. Так, в ответе Австрии отмечается, что коммерческая деятельность – это экономическая деятельность, «осуществляющаяся в течение определенного времени и по единому плану и допускающая повторение, которая – не будучи обязательно приобретательской – служит не только удовлетворению личных потребностей». Согласно прецедентному праву Израиля, некоммерческое использование – это «использование в личных целях без мотива извлечения прибыли, например, применение изобретения в домашних условиях»<sup>19</sup>.

<sup>13</sup> См., например, применимые законы Бразилии, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Франции, Германии, Италии, Литвы, Марокко и Румынии. См. также статью 53(а) Решения № 486 Комиссии Андского сообщества.

<sup>14</sup> Статья 17(1) Закона об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах Армении. Аналогичные положения имеются в статье 23 Закона о патентах Республики Азербайджан, статье 52 (b) Закона о патентах Грузии и статье 40 Закона об изобретениях Таджикистана.

<sup>15</sup> Статья 34 Закона о патентах Румынии № 64/1991, с поправками, внесенными в 2007 г.

<sup>16</sup> Раздел 18(d) Закона о патентах Чешской Республики, раздел 3(3)(1) Закона о патентах Финляндии. Аналогичное положение имеется также в статье 3 Закона о патентах Швеции (Сборник правовых актов Швеции, SFS, 1967:837).

<sup>17</sup> Так, в ответе Перу прямо отмечается, что, в отсутствие правового определения, «на сегодняшний день не было принято ни одного судебного решения или административного постановления по вопросам применимости данного исключения». В ответе Замбии отмечается, что в упоминаемом законе «термин «в коммерческом масштабе» даже не определен в Законе и, соответственно, этому выражению следует придавать обычный грамматический смысл».

<sup>18</sup> В ответе Венгрии отмечается, что, в соответствии с пунктом (1) статьи 6 Закона о налоге на добавленную стоимость № CXXVII 2007 г. («Закона об НДС»), экономической/коммерческой деятельностью называется осуществление профессиональной деятельности, будь то на постоянной или регулярной основе, если она направлена на достижение любого полезного эффекта или приводит к такому эффекту, и осуществляется независимым образом.

<sup>19</sup> Решение окружного суда Тель-Авива (C.S. 1512/93 (г. Тель-Авив) по делу «The Welcome Foundation Limited» против «Teva Pharmaceutical Industries Ltd», Takdin-DC, 94(2), с. 197).

17. С другой стороны, в Китае, хотя этот термин не определяется законом, он понимается в широком смысле как деятельность для «целей промышленного или сельскохозяйственного производства или для коммерческих целей», независимо от того, «является ли она прибыльной или нет», и независимо от того, является ли «предприятие прибыльным или неприбыльным». В Нидерландах этот термин понимается как общее понятие, включающее «все типы профессиональной деятельности, включая деятельность университетов и государственных/административных учреждений»<sup>20</sup>.

18. В Российской Федерации «использование запатентованного изобретения для частных, семейных, бытовых, или иных нужд, не связанных с коммерческой деятельностью, в тех случаях, когда целью такого использования не является извлечение прибыли или дохода» не нарушает патентную монополию<sup>21</sup>. В ответе Российской Федерации отмечается, что «коммерческой деятельностью называется независимая деятельность, осуществляемая на свой страх и риск, имеющая своей целью систематическое извлечение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в соответствующем качестве в предусмотренном законом порядке»<sup>22</sup>. Далее поясняется, что «коммерческими целями» называется использование технического решения для извлечения прибыли, а «некоммерческими» – использование изобретения в иных целях (личных или общественных, в том числе в чрезвычайных ситуациях). Таким образом, текущее российское законодательство не считает нарушением патентной монополии использование изобретения для нужд, не связанных с коммерческой деятельностью и извлечением прибыли или дохода.

19. При оценке применимости исключения в Российской Федерации не учитывается, был ли продукт изготовлен в результате одновременной и независимой творческой деятельности или в результате использования чужих идей (в том числе непосредственного использования информации, содержащейся в патентной заявке). Использование продукта или процесса для обеспечения деятельности организации или предпринимателя (например, офисного оборудования, офисной мебели, транспортных средств и т. д.) должно интерпретироваться как цели, не связанные с «личным использованием»<sup>23</sup>. Вместе с тем, понятие личного использования может быть применимо к юридическим лицам. Например, использование компанией запатентованного решения для расчистки снега на своей территории для прохода сотрудников могло бы, в частности, считаться личным использованием, в то время как влажная уборка полов в торговом центре должна считаться обеспечением коммерческой деятельности.

20. В Соединенном Королевстве существуют судебные прецеденты, фиксирующие принципы интерпретации терминов «частное» и «коммерческое». При вынесении решения по делу «Smith, Kline & French Laboratories Ltd» против «Evans Medical Ltd»<sup>24</sup>, суд признал, что слово «частным образом», употребляемое в разделе 60(5)(а): (i) подразумевает коммерческие и некоммерческие ситуации; (ii) не является синонимом слов «секретный» или «конфиденциальный»; и (iii) было использовано в качестве антонима слова «открыто», то есть подразумевая действие, совершаемое для собственной пользы лица. При интерпретации значения выражения «цели, не являющиеся коммерческими», следует рассмотреть характер целей действия – другими

<sup>20</sup> См. Решение суда округа Алкмар от 2 декабря 1991 г., В/Е 1992/12: деятельность по ликвидации несостоятельного юридического лица.

<sup>21</sup> Статья 1359(4) Гражданского кодекса Российской Федерации.

<sup>22</sup> См. статью 2(1) Гражданского кодекса Российской Федерации.

<sup>23</sup> Пункт 5 Постановления №18 Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22 октября 1997 г.

<sup>24</sup> Smith, Kline & French Laboratories Ltd» против «Evans Medical Ltd» [1989] FSR 513

словами, нарушение имеет место, если такие цели включают, помимо некоммерческих, любые коммерческие цели. Кроме того, было указано, что эксперименты, выполняемые для целей процессуальных действий в Высоком суде или в Ведомстве интеллектуальной собственности Соединенного Королевства, не считаются выполняемыми в «коммерческих» целях.

21. Два государства-члена упомянули масштаб и цель коммерческой деятельности. В Филиппинах исключение касается действий, совершаемых «частным образом и в некоммерческих масштабах или в некоммерческих целях», а в Израиле – действий, совершаемых «не в коммерческих масштабах и [...] не являющихся коммерческими по своему характеру».

*Распространение исключения на научную, экспериментальную и исследовательскую деятельность*

22. Некоторые государства-члены не проводят четкого различия между исключениями в пользу некоммерческого использования и исключениями в пользу научно-исследовательской деятельности, что отражает цели государственного регулирования, которыми диктуется применение исключения<sup>25</sup>. Так, в Мексике патентные права не распространяются на «третью сторону, которая осуществляет чисто экспериментальные, научные или технологические исследования, испытания или обучение в частной или научной области и в некоммерческих целях»<sup>26</sup>. В Кении раздел 58 Закона о промышленной собственности 2002 г. предусматривает, что «права, предоставляемые патентом, распространяются только на действия, совершаемые в промышленных или коммерческих целях и, в частности, не распространяются на действия, совершаемые в рамках научных исследований»<sup>27</sup>. В Израиле суд округа Тель-Авив принял решение о том, что чисто медицинские исследования, направленные на изучение лечебных свойств запатентованного материала, не считаются коммерческой деятельностью, даже если они связаны с инвестициями и экспериментами, осуществляемыми в крупном масштабе, и соответственно, подлежат исключению<sup>28</sup>. Суд пояснил, что если материал будет далее бесплатно распространяться потенциальным клиентам, такая деятельность будет считаться коммерческой.

23. В качестве исключения в пользу частного/некоммерческого использования в ответе Южной Африки упоминается использование запатентованных изобретений «в некоммерческих масштабах и только для целей, убедительным образом связанных с получением, доработкой и предоставлением информации, предусмотренной любым законом», регулирующим производство, продажу и т. д. любого продукта<sup>29</sup>. В нем отмечается, что термин «коммерческие масштабы» не определен в Законе о патентах Южной Африки, и, соответственно, это выражение следует читать в его обычном грамматическом смысле<sup>30</sup>.

<sup>25</sup> См. также документ SCP/20/4 (Ограничения и исключения: использование в экспериментальных и/или научно-исследовательских целях).

<sup>26</sup> Статья 22 Закона о промышленной собственности (LPI), опубликованного в Федеральном официальном бюллетене 27 июня 1991 г., с последними поправками, внесенными 28 июня 2010 г.

<sup>27</sup> Аналогичное положение зафиксировано в разделе 38 Закона Танзании о патентах (регистрация патентов), Глава 217 R.E. 2002 г.

<sup>28</sup> Решение суда округа Тель-Авив (C.S. 881/94 (г. Тель-Авив), дело «Eli Lilly and Company» против «Teva Pharmaceutical Industries Ltd», Takdin-DC, 1586(3), 98).

<sup>29</sup> Акт 69а Закона о патентах Южной Африки № 57 (1978 г.).

<sup>30</sup> Luxmoore J в ходатайстве «McKenchrie Bros Ltd» (1934 г.) 51 RPC 461, 468; «Delta G Scientific (Pty) Ltd» против «Janssen Pharmaceutica NV and Another», 1996 BP 455 (CP) AT 459G («в обычном словоупотреблении данное выражение используется в противопоставлении научно-исследовательской работе или работе, выполняемой в лаборатории»).



### *Предотвращение нарушения законных интересов патентообладателей*

24. Некоторые государства-члены применяют данное исключение только при условии, что частное и/или некоммерческое использование объектов патентных прав не будет нарушать законные интересы патентообладателей, и их закон требует, например, чтобы такое использование не наносило «чрезмерный ущерб законным интересам патентообладателя» (Бразилия) или «не причиняло существенного ущерба собственнику» (Болгария)<sup>31</sup>.

### **ПРОБЛЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ**

25. Большинство государств-членов отметили, что применимая правовая база, касающаяся данного исключения, считается достаточной для достижения соответствующих целей<sup>32</sup> и что они не предполагают внесения каких-либо изменений и дополнений в их законы<sup>33</sup>. В ответе Шри-Ланки отмечается, что никаких исследований по вопросу о достаточности данного исключения не проводилось, но, согласно имеющимся оценкам, «по-видимому, учитывая существующие объемы научно-исследовательской деятельности в стране, это исключение не было опробовано на практике».

26. Другие государства-члены заявили, что в будущем может быть предусмотрено внесение в их законы каких-то поправок или могут быть проведены какие-то исследования. В Замбии рассматривается новый проект закона, в котором планируется предусмотреть исключение в пользу частного и/или некоммерческого использования объектов патентных прав<sup>34</sup>. В ответе Бразилии указано, что правительство этой страны проводит оценку применения исключения в пользу частного и/или некоммерческого использования объектов патентных прав «с целью определения ее полезности с учетом задачи формирования сбалансированной патентной системы». В Сальвадоре закон планируется пересмотреть в среднесрочном плане. В ответе Мадагаскара отмечается, что в будущем правовая база страны «может быть пересмотрена»<sup>35</sup>, но указывается, что в настоящий момент она признается достаточной. В ответе Мексики отмечается, что, ввиду отсутствия определения, которое бы ясно обозначало область применения данного

<sup>31</sup> Аналогичным образом, исключение в пользу частного/некоммерческого использования допускается только в тех случаях, когда такое использование не причиняет «неоправданного ущерба использованию патента» (Коста-Рика), не вызывает «значительного нарушения экономических интересов патентообладателя» (Кипр), «неоправданного ущерба законным интересам патентообладателя» (Доминиканская Республика), или не вступает в «неоправданное противоречие с нормальным использованием запатентованного изобретения и не вызывает неоправданного нарушения законных интересов патентообладателя, с учетом законных интересов третьих сторон» (Республика Молдова). В ответе Доминиканской Республики подчеркивается, что «действия, упоминаемые в настоящей статье, допускаются при условии, что такие действия не причиняют неоправданного ущерба нормальному использованию патента и законным интересам патентообладателя, учитывая законные интересы третьих сторон».

<sup>32</sup> О том, что применимая правовая база исключения в пользу частного и/или некоммерческого использования объектов патентных прав достаточна для достижения соответствующих целей, прямо заявили следующие государства-члены: Китай, Хорватия, Кипр, Дания, Доминиканская Республика, Франция, Гонконг (Китай), Венгрия, Латвия, Норвегия, Российская Федерация, Испания и Соединенное Королевство.

<sup>33</sup> Прямой ответ о том, что они не планируют внесения каких-либо изменений и дополнений в их законы, дали следующие государства-члены и региональное ведомство: Доминиканская Республика, Венгрия, Япония, Кения, Латвия, Гондурас, Нидерланды, Перу, Португалия, Республика Молдова, Испания, Таджикистан, Соединенное Королевство и ЕАПО

<sup>34</sup> Нынешний Закон о патентах (глава 400 Свода законов) Замбии не предусматривает исключения в пользу частного и/или некоммерческого использования объектов патентных прав. Соответствующий раздел предлагаемого законопроекта гласит, что патентные права распространяются только на действия, совершаемые в промышленных или коммерческих целях и, в частности, не распространяются на действия, совершаемые в рамках научно-исследовательской деятельности.

<sup>35</sup> См. статью 140.

исключения, «было бы целесообразным внести изменения в действующую правовую базу».

27. Многие страны указали, что не испытывали никаких затруднений в практическом применении исключения<sup>36</sup>. Соединенное Королевство, говоря о таких затруднениях, сослалось на некоторые судебные прецеденты, выявившие затруднения в разграничении частного и коммерческого использования в случаях деятельности двойного характера<sup>37</sup>. В этих случаях освобождение от ответственности по основаниям частного использования изобретения не применяется, если одна из целей такой деятельности является коммерческой по своему характеру.

[Конец документа]

---

<sup>36</sup> См., например, ответы Китая, Хорватии, Дании, Сальвадора, Гондураса, Гонконга (Китай), Венгрии, Португалии, Республики Молдовы, Испании, Таджикистана и Зимбабве

<sup>37</sup> См. ответ Соединенного Королевства: «В решениях по делам «Smith, Kline & French Laboratories Ltd» против «Evans Medical Ltd» [1989 г.] FSR 513 и Макдональд против Грэма [1994 г.] RPC 407, стр. 431 суд признал, что в тех случаях, когда имеет место деятельность двойного характера и одно из направлений такой деятельности является коммерческим по своему характеру, освобождение от ответственности по основаниям частного использования изобретения не применяется».