

## Постоянный комитет по патентному праву

Двадцать первая сессия  
Женева, 3-7 ноября 2014 г.

### ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВОМ (ЧАСТЬ I)

*Документ подготовлен Секретариатом*

#### ВВЕДЕНИЕ

1. В ходе своей двадцатой сессии, состоявшейся 27-31 января 2014 г., Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) принял согласованное решение о том, что в связи с темой «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 четырех ограничений и исключений, не включающий оценку эффективности такого применения: (i) действия, связанные с получением разрешений государственных регулирующих органов; (ii) исчерпание патентных прав; (iii) выдача принудительных лицензий и/или использование государством; и (iv) ограничения и исключения, связанные с использованием запатентованных изобретений сельскохозяйственными производителями и/или селекционерами. Документ должен также содержать описание практических проблем, с которыми сталкиваются государства-члены при их применении.

2. В соответствии с вышеуказанным решением Секретариат направил государствам-членам и региональным патентным ведомствам письмо С.8343 от 10 марта 2014 г. с предложением представить в Международное бюро сведения, дополняющие или уточняющие сведения, содержащиеся в их ответах на Вопросник по ограничениям и исключениям из патентных прав (далее – «Вопросник»), в связи с перечисленными выше четырьмя ограничениями и исключениями. Кроме того,

Секретариат предложил направить ответы на Вопросник тем государствам-членам и региональным патентным ведомствам, которые не сделали этого до сих пор.

3. Для более удобного восприятия информации Секретариат подготовил два документа: по принудительному лицензированию и по использованию государством. Часть I посвящена принудительному лицензированию, часть II — использованию государством. Соответственно, настоящий документ представляет собой часть I и содержит сведения о том, каким образом ограничения и/или исключения, связанные с принудительными лицензиями, применяются в государствах-членах. Сведения, касающиеся использования государством, содержатся в части II документа SCP/21/5. Задача этого документа – представить широкий сравнительный обзор практики применения ограничений и/или исключений данного типа на основании применимого законодательства государств-членов. Для получения более ясного представления об объеме применения данного исключения в конкретных странах рекомендуется ознакомиться с оригиналами ответов, направленных государствами-членами и одним региональным патентным ведомством. Вопросник, а также ответы государств-членов опубликованы в полном объеме на веб-сайте электронного форума ПКПП по следующему адресу: <http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>.

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. Для более удобного ознакомления с информацией, содержащейся в ответах, все ответы представлены на веб-сайте в матричной форме, с гиперссылками к каждому разделу каждого ответа.

## ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

5. О наличии в их применимом законодательстве ограничений и/или исключений, связанных с принудительными лицензиями, сообщили следующие государства-члены (или территории): Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Бутан, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Канада, Чили, Китай и Гонконг (Китай), Конго, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Сальвадор, Финляндия, Франция, Гамбия, Германия, Греция, Гондурас, Венгрия, Индия, Индонезия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Кения, Кыргызстан, Латвия, Литва, Мадагаскар, Малайзия, Маврикий, Мексика, Монако, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Таиланд, Турция, Уганда, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Вьетнам, Замбия и Зимбабве (всего 87).

## ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, КОТОРЫМИ ПРОДИКТОВАНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

6. Перечисленные выше государства-члены указали на положения национального законодательства, которые в целом позволяют государственным органам и/или третьим сторонам в определенных обстоятельствах и при определенных условиях использовать запатентованное изобретение без разрешения правообладателя. Цели государственного регулирования, которыми продиктовано включение в действующее

законодательство государств-членов положений о принудительном лицензировании, могут отличаться, но в целом большинство предоставленных государствами-членами ответов можно отнести к одной из следующих категорий:

### *Обеспечение сбалансированности интересов*

7. Многие государства-члены подчеркнули аспект исключений, связанный с равновесием интересов, особо отметив, что исключения, предусмотренные их национальным законодательством, нацелены на обеспечение сбалансированного учета интересов патентовладельцев и третьих сторон и/или государства и/или общества. Например, Кения и Саудовская Аравия отметили, что положения о принудительном лицензировании, продиктованные целями государственного регулирования, направлены на «обеспечение баланса между правами патентовладельцев и государственными интересами»<sup>1</sup>. В Сальвадоре исключения также преследуют цель обеспечить «баланс между частными и общественными интересами». Кроме того, в ответе Чили отмечалось, что исключения преследуют цель «привнесения сбалансированности в систему промышленной собственности путем предоставления инструментов, позволяющих ограничивать права при наличии более высоких интересов». В ответе Канады было указано, что положения о принудительном лицензировании призваны «обеспечить баланс прав путем пресечения антиконкурентных действий или иной деятельности патентовладельцев, противоречащей государственным интересам»<sup>2,3</sup>.

### *Пресечение злоупотребления правами*

8. Некоторые государства-члены (или территории) также преследуют цели государственного регулирования, связанные с пресечением злоупотреблений при осуществлении исключительных прав. Например, Германия отметила, что исключения направлены на «защиту населения от каких бы то ни было злоупотреблений исключительными правами, которыми наделен владелец патента»<sup>4</sup>. Гонконг (Китай) заявил, что предоставление принудительных лицензий преследует цели «пресечения злоупотребления монопольными правами со стороны патентовладельцев и стимулирования производства». В ответе также отмечалось, что принудительные лицензии позволяют «обеспечить максимально возможное практическое применение запатентованных изобретений, а патентные права осуществляются без ущерба развитию промышленности»<sup>5</sup>. Ряд государств-членов в контексте злоупотребления правами также отметили необходимость «промышленного развития» и «становления или развития промышленной и коммерческой деятельности в государстве»<sup>6</sup>.

### *Защита государственных интересов в целом*

---

<sup>1</sup> В своем ответе Кения ссылается на постановление суда по делам промышленной собственности Кении в деле *Pfizer Inc. v Cosmos Limited* (IPT Case 49 of 2006), в котором говорится, что положения об исключениях в Законе о промышленной собственности нацелены на «обеспечение сбалансированности прав патентовладельцев и прав общества/третьих сторон».

<sup>2</sup> Данная цель регулирования связана, в частности, с разделами 65 и 66 канадского Закона о патентах.

<sup>3</sup> Следующие государства также указали на аспект обеспечения сбалансированности применительно к исключениям в числе целей государственного регулирования: Австралия, Канада, Индия, Япония, Кыргызстан, Малайзия, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки.

<sup>4</sup> См. также ответы Австрии, Италии, Польши, Португалии, Румынии и Швейцарии, в которых среди целей государственного регулирования, которыми продиктованы положения о принудительном лицензировании, упоминается пресечение «злоупотребления правами».

<sup>5</sup> В частности, эта цель преследуется в случае выдачи принудительных лицензий при неиспользовании или недостаточном использовании патентов. См. ответ Гонконга (Китай).

<sup>6</sup> См., например, ответы Республики Корея и Катара.

9. Многие другие государства-члены, описывая цели государственного регулирования, лежащие в основе положений о принудительном лицензировании в их национальном законодательстве, сделали упор на интересы государства или общества в целом, например: «интересы государства или общества», «соображения государственных интересов», «острые потребности общества», «развитие экономики и благосостояние общества», «жизненно важные интересы экономики страны, общественного здравоохранения или национальной обороны, а также случаи, когда неиспользование или недостаточное использование таких патентов наносит серьезный ущерб потребностям страны» и «общественные интересы в чрезвычайных ситуациях, связанных с соображениями общественного здоровья, питания и национальной безопасности»<sup>7</sup>.

10. В ответе, полученном от Кипра, подчеркивалась важность использования патентов «в целях содействия инновациям и дальнейшему развитию науки и технологии другими заинтересованными лицами» и «поощрения торговли и экономического роста в стране, причем патенты должны служить источником дохода не только для патентовладельцев, но и для страны в целом». В ответе Нидерландов говорится, что в случае «возникновения чрезвычайных обстоятельств и угрозы национальной безопасности [...] право патентовладельца может быть приостановлено», а также что «инновационная деятельность может быть затруднена, если патентовладелец отказывается в предоставлении лицензий [на зависимые патенты], использовании и дальнейшем совершенствовании изобретения».

11. Многие государства-члены преследуют несколько целей регулирования путем включения положений о принудительных лицензиях, включая перечисленные выше. Например, в ответе Португалии отмечается, что положения о принудительном лицензировании преследуют цели, связанные с «пресечением злоупотреблений монопольным правом; устранением препятствий для технического и экономического развития; поощрением общественного здравоохранения; обеспечением национальной безопасности». Китай в своем ответе в качестве целей, которыми продиктованы положения об исключениях, привел следующие: «пресечение злоупотребления правообладателями своими правами, содействие использованию изобретений и результатов творческой деятельности, обеспечение нормального функционирования патентной системы, защита интересов государства и общества». Аналогичные комментарии были получены от Мексики, которая в числе целей отметила следующие: «избежание ненадлежащего использования патентов их обладателями, [...] содействие передаче и распространению технологии [...]». Использование технологии на благо экономики и [...] сохранение здоровья и безопасности нации как высшего интереса, имеющего приоритет перед любыми правами обладателя патента»<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> См., например, ответы Буркина-Фасо, Конго, Гамбии, Гондураса, Венгрии, Польши, Республики Беларусь, Российской Федерации, Южной Африки, Испании, Соединенного Королевства, Вьетнама и Замбии. См. также ответы, представленные Францией («монопольное право патентовладельца может быть ограничено высшими экономическими или социальными интересами общества, которые считаются более важным»), Норвегией («главная цель — учесть важные государственные интересы. Патентованное изобретение должно способствовать техническому развитию и отвечать интересам общества.»), Пакистаном (цель принудительного лицензирования заключается в «ограничении монополизации и картелизации и защите национальных интересов») и Соединенного Королевства (цель заключается в «недопущении применения монопольных прав, связанных с патентами, в ущерб государственным интересам. Закон о патентах 1977 г. предусматривает выдачу принудительных лицензий как способ решения проблем, возникающих при невозможности выполнить определенные рыночные условия, и в тех случаях, когда лицензии доступны, но лишь на неприемлемых условиях...»).

<sup>8</sup> Ряд других государств-членов также указали на различные цели государственного регулирования, которыми продиктовано наличие в их законодательстве положений о принудительном

12. Некоторые другие государства-члены также подчеркнули, что цели регулирования, которыми продиктовано принудительное лицензирование, включают обеспечение доступа к товарам и «защиту прав потребителя», с тем чтобы «предприятия и потребители имели разумный доступ к патентованной продукции по разумным ценам», а продукция была «доступна для потенциальных пользователей».<sup>9</sup> В ответе Соединенного Королевства утверждается, что положения о принудительном лицензировании могут, в частности, служить «стимулом для сторон обсуждать и договариваться о предоставлении добровольных лицензий вместо того, чтобы участвовать в судебных разбирательствах для получения принудительной лицензии», что может «предотвращать и подавлять антиконкурентные действия».

13. Некоторые государства-члены (или территории) отметили конкретные цели государственного регулирования, связанные с общественным здравоохранением. Гонконг (Китай) отметил следующие конкретные цели регулирования: «использовать систему, предусмотренную Протоколом о внесении изменений в Соглашение по ТРИПС (принят Генеральным советом ВТО 6 декабря 2005 г.), для импорта медикаментов» и «экспортировать фармацевтическую продукцию в другие государства — члены ВТО при объявлении в стране чрезвычайного положения или возникновении чрезвычайной ситуации». Аналогичным образом Канада в своем ответе сообщила, что преследует следующую цель: «иметь возможность выполнить данное Канадой и лично Жаном Кретьеном Африке обещание облегчить доступ к фармацевтической продукции для решения проблем общественного здравоохранения, характерных для многих развивающихся и наименее развитых стран, особенно связанных с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, малярией и другими эпидемиями»<sup>10</sup>. Ряд государств-членов, отвечая на вопрос о целях государственного регулирования, отметили в целом обязательства по Соглашению по ТРИПС и/или директивам ЕС<sup>11</sup>.

#### ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ

14. Из 87 ответов на Вопросник, полученных от государств-членов, в 86 ответах государства-члены указали, что их действующее национальное законодательство содержит положения, регулирующие исключения и/или ограничения, связанные с принудительными лицензиями<sup>12</sup>.

15. Для положений о принудительных лицензиях в национальном законодательстве характерен ряд общих элементов. Они включают: (i) бенефициары и компетентный орган (органы), предоставляющий принудительные лицензии; (ii) основания, на

[Footnote continued from previous page]

лицензировании, см., например, ответы на вопрос 68 Вопросника, предоставленные Джибути, Индией, Польшей и Российской Федерацией.

<sup>9</sup> См., например, ответы Нидерландов, Сербии и Шри-Ланки.

<sup>10</sup> В частности, были указаны разделы 21.02 и 21.2 канадского Закона о патентах. См. также ответ Иордании.

<sup>11</sup> См. ответы Израиля, Латвии, Литвы, Нидерландов и Турции на вопрос 68 Вопросника.

<sup>12</sup> Некоторые государства-члены дополнительно привели сведения о соответствующей судебной практике (см., например, ответы Германии, Нидерландов и Южной Африки на вопрос 66 Вопросника). В ответе ЕАПО говорится, что выдача принудительных лицензий регулируется государствами-участниками. В частности, приводится ссылка на статью 12 Евразийской патентной конвенции, в которой говорится: «(1) Принудительные лицензии на использование евразийского патента третьими сторонами могут выдаваться в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности уполномоченным органом Договаривающегося государства; такие лицензии действуют на территории этого государства. (2) Решение о предоставлении принудительной лицензии может быть оспорено в судах или других компетентных органах Договаривающегося государства на территории, для которой выдана принудительная лицензия».

которых могут предоставляться принудительные лицензии, (iii) действия по получению добровольной лицензии, которые необходимо предпринять до того, как обратиться за принудительной лицензией (с некоторыми исключениями); (iv) ограничение объема применения и срока действия принудительных лицензий объемом и сроком, необходимыми для достижения целей, под которые выдавалось разрешение; (v) неисключительная лицензия; (vi) невозможность передачи (исключение — вместе с бизнесом); (vii) разрешения в основном для поставок на внутренний рынок (с некоторыми исключениями); (viii) выплата вознаграждения патентовладельцу; и (ix) возможность пересмотра решений, связанных с выдачей принудительной лицензии и вознаграждением.

#### *Основания для выдачи принудительной лицензии*

16. В подавляющем большинстве ответов государств-членов указано несколько оснований, достаточных для обращения за предоставлением принудительной лицензии в соответствии с действующим законодательством. Наиболее часто встречаются следующие: «неиспользование или недостаточное использование» патентованного изобретения (71 ответ); «отказ в предоставлении лицензии на разумных условиях» (60 ответов); «зависимые патенты» (57 ответов); «общественное здравоохранение» (56 ответов); «национальная безопасность» (52 ответа); «антиконкурентные действия и/или недобросовестная конкуренция» (47 ответов), «чрезвычайное положение или чрезвычайная ситуация» (46 ответов); «другие основания» (26 ответов).

17. В дополнение к перечисленным основаниям некоторые государства-члены предусмотрели в своем законодательстве следующие основания для предоставления принудительных лицензий: «развитие других жизненно важных отраслей национальной экономики»<sup>13</sup>, «потребности национальной экономики»<sup>14</sup>, «государственные интересы»<sup>15</sup>, «государственная необходимость»<sup>16</sup>, «серьезная угроза государственным интересам»<sup>17</sup>, «неспособность удовлетворить потребности рынка на разумных условиях»<sup>18</sup>, «неиспользование патента либо неспособность произвести или закончить производство товара [...] либо особенности сбыта, не удовлетворяющие потребности рынка»<sup>19</sup>, «некоммерческое использование государством; неудовлетворение разумных требований государства; патентованное изобретение недоступно по разумной цене»<sup>20</sup>, «продажа по чрезмерно высокой цене

<sup>13</sup> См. ответ Бутана.

<sup>14</sup> См. ответ Франции.

<sup>15</sup> В частности, это основание предусмотрено в действующем законодательстве Болгарии, Перу, Испании и Турции. Кроме того, в ответах Австрии и Чешской Республики уточнялось, что основание для выдачи принудительной лицензии, связанное с «общественным здравоохранением», применяется в рамках «государственных интересов».

<sup>16</sup> См. ответ Болгарии. В ответе уточняется, что при наличии государственного интереса попытки заинтересованных лиц заключить договор о лицензировании на справедливых условиях не требуются.

<sup>17</sup> См. ответ Словакии.

<sup>18</sup> Раздел 30(1)(b) Закона о патентах Уганды.

<sup>19</sup> Статья 68 Закона Бразилии № 9.279 от 14 мая 1996 г.

<sup>20</sup> Эти основания, в частности, указаны в индийском Законе о патентах 1970 г. В пояснении делегации Индии говорится, что «в общем и целом, принудительные лицензии выдаются в следующих четырех случаях: (i) если не удовлетворяются обоснованные потребности общества, или запатентованное изобретение не доступно обществу по приемлемой стоимости, или запатентованное изобретение не используется в Индии... (статья 84 Закона о патентах); (ii) в случае чрезвычайного положения в стране, в особо серьезных экстренных ситуациях или в случае некоммерческого использования изобретения в общественных интересах в любой момент после выдачи связанного с ним патента федеральное правительство может объявить в официальном бюллетене о выдаче принудительных лицензий в отношении определенных патентов. После этого любое заинтересованное лицо вправе обратиться в патентное ведомство по поводу выдачи

либо недостаточное предложение для удовлетворения спроса»<sup>21</sup>, «рынок не получает патентованное изобретение, на которое есть спрос, либо получает на неудовлетворительных условиях»<sup>22</sup>, «использование патентованного изобретения чрезвычайно необходимо в государственных интересах»<sup>23</sup>, «использование необходимо [...] для некоммерческих целей и на благо общества»<sup>24</sup>, «конфликт прав обладателя биотехнологического патента и владельца сорта растений»<sup>25</sup>, «принудительное перекрестное лицензирование в случае, если изобретение связано с охраняемым сортом растений»<sup>26</sup>, «принудительная лицензия для селекционеров; принудительная лицензия в результате применения Договора об учреждении Евратома»<sup>27</sup>, «сорта растений»<sup>28</sup>, «если использование патента не содействует технологическим инновациям и передаче и распространению технологии»<sup>29</sup>, «охрана окружающей среды»<sup>30</sup>, «создает препятствия для становления или развития промышленной и коммерческой деятельности»<sup>31</sup>, «дефицит соответствующих товаров, работ или услуг на рынке в результате неиспользования (недостаточного использования); готовность любого лица использовать патентованный объект»<sup>32</sup>, «продовольствие и развитие других ключевых отраслей национальной экономики»<sup>33</sup>, а также «конкретные положения Закона о чистом воздухе и правила Комиссии по ядерному регулированию»<sup>34</sup>.

18. Кроме того, некоторые государства-члены (или территории) сообщили о конкретных положениях действующего национального законодательства, разрешающих предоставление принудительной лицензии в целях облегчения доступа к фармацевтической продукции в странах, где отсутствует или недостаточен производственный потенциал фармацевтической отрасли<sup>35</sup>.

[Footnote continued from previous page]

принудительной лицензии по таким патентам. (статья 92 Закона о патентах); (iii) [...] если чрезвычайное положение в стране было объявлено, серьезная экстренная ситуация сложилась, использование в интересах общества стало необходимо в результате эпидемий таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия или иных аналогичных эпидемий, принудительная лицензия может быть выдана патентным ведомством любому заинтересованному лицу в любой момент после выдачи патента в соответствии с уведомлением федерального правительства... (статья 92 Закона о патентах); (vi) согласно Дохинской декларации о Соглашении по ТРИПС и здравоохранении в Закон о патентах было внесено положение о выдаче принудительных лицензий на экспорт патентованных лекарственных препаратов в страны, в фармацевтической промышленности которых отсутствуют или не представлены в достаточном объеме производственные мощности, необходимые для решения проблем здравоохранения, относящихся к соответствующей фармацевтической продукции (статья 92А Закона о патентах).

21

См. ответ Малайзии на вопрос 67 Вопросника.

22

Статья 46 Закона о патентах Новой Зеландии от 1953 г.

23

Статья 93 Закона о патентах Японии.

24

Статья 22(А) Закона о патентах Иордании (32, 1999 г.)

25

Статья 54 Закона о патентах Латвии.

26

Статья 48 Закона о патентах Литовской Республики.

27

Статьи 57(5) и (6) и 60 Закона о патентах Нидерландов от 1995 г.

28

Статья 46а Закона о патентах Норвегии.

29

Статья 58 и 59 Указа о патентах Пакистана от 2000 г.

30

Статья 82 Закона Польши о промышленной собственности.

31

Статья 15 Декрета-закона №30 Катара от 2006 г.

32

Статья 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации. Российская Федерация также разъяснила, что «[...] в соответствии со статьей 1362 Кодекса простая (неисключительная) лицензия на использование объекта патентного права на территории Российской Федерации предоставляется по итогам судебного рассмотрения иска против патентообладателя при одновременном выполнении всех перечисленных условий (кроме зависимых патентов)».

33

Статьи 7.6 и 8.2 Закона № 4/2001 Сан-Томе и Принсипи.

34

См. ответ Соединенных Штатов Америки на вопрос 67 Вопросника.

35

См., например, статью 50(3) и (5) Закона № 9947 Албании о промышленной собственности, статьи с 21.02 по 21.2 Закона о патентах Канады, статьи 72А-72J и 72К-72R Указа о патентах Гонконга (Китай), а также статью 92А Закона о патентах Индии.



19. В Соединенном Королевстве применяемые основания отличаются в зависимости от того, является ли обладатель патента «патентообладателем в рамках ВТО», т.е. имеет ли он гражданство или постоянное местожительство в государстве — члене Всемирной торговой организации либо действительное и серьезное промышленное и коммерческое предприятие в таком государстве-члене<sup>36</sup>.

*а. Неиспользование или недостаточное использование*

20. Что касается основания, связанного с «неиспользованием», то государства-члены прибегают к нему в случаях, когда патент не используется в течение определенного периода времени либо используется в недостаточной степени для удовлетворения рыночного спроса на территории в отсутствие удовлетворительных причин. Получатель такой лицензии в действующем законодательстве многих государств-членов определяется как «лицо», «любое лицо», «любое юридическое или физическое лицо» или «любое заинтересованное лицо»<sup>37</sup>. В некоторых государствах-членах принудительная лицензия может быть выдана лицу, продемонстрировавшему

<sup>36</sup> В пункте (1) статьи 48А говорится: «При подаче в соответствии с вышеизложенной статьей 48 заявки, относящейся к патенту, владельцем которого является правообладатель из государства — члена ВТО, основания возникают в следующих случаях: (а) если запатентованное изобретение представляет собой продукт, спрос на который в Соединенном Королевстве не удовлетворяется на разумных условиях; (b) если по причине отказа владельца рассматриваемого патента выдать лицензию или лицензии на разумных условиях (i) становится невозможным использование на территории Соединенного Королевства любого другого запатентованного изобретения, связанного с важным техническим достижением, имеющим существенные экономические преимущества перед изобретением, на которое был выдан рассматриваемый патент, или возникают препятствия использованию такого другого изобретения; или (ii) возникают незаконные препятствия становлению или развитию коммерческой или производственной деятельности на территории Соединенного Королевства; (с) если в результате выдвинутых владельцем рассматриваемого патента условий выдачи лицензий по патенту или условий использования запатентованного продукта или способа или распоряжения таковыми возникают незаконные препятствия производству или использованию материалов или распоряжению материалами, не защищенными рассматриваемым патентом, становлению или развитию коммерческой или производственной деятельности на территории Соединенного Королевства». В пункте (1) статьи 48В говорится: При подаче в соответствии с вышеизложенной статьей 48 заявки, относящейся к патенту, владельцем которого не является правообладатель из государства — члена ВТО, основания возникают в следующих случаях: (а) если существует возможность использования запатентованного изобретения в коммерческих целях на территории Соединенного Королевства, но при этом изобретение не используется в коммерческих целях или не используется в полной мере в соответствии с разумными с практической точки зрения условиями; (b) если запатентованное изобретение представляет собой продукт, спрос на который в Соединенном Королевстве (i) не удовлетворяется на разумных условиях или (ii) удовлетворяется в значительной степени за счет импорта из страны, не являющейся государством-членом; (с) если существует возможность использования запатентованного изобретения в коммерческих целях на территории Соединенного Королевства, но такое использование становится невозможным или возникают препятствия такому использованию, (i) если изобретение является продуктом — в связи с импортом такого продукта из страны, не являющейся государством-членом, (ii) если изобретение является способом — в связи с импортом из страны, не являющейся государством-членом, продукта, полученного непосредственно через способ или с использованием способа; (d) если по причине отказа владельца патента выдать лицензию или лицензии на разумных условиях (i) не осуществляются экспортные поставки любого запатентованного продукта, произведенного в Соединенном Королевстве, или (ii) становится невозможным использование или эффективное использование на территории Соединенного Королевства любого другого запатентованного изобретения, являющегося существенным достижением, или возникают препятствия такому использованию, или (iii) возникают незаконные препятствия становлению или развитию коммерческой или производственной деятельности на территории Соединенного Королевства; (е) если в результате выдвинутых владельцем патента условий выдачи лицензий по патенту или условий использования запатентованного продукта или способа или распоряжения таковыми возникают незаконные препятствия производству или использованию материалов или распоряжению материалами, не защищенными рассматриваемым патентом, становлению или развитию коммерческой или производственной деятельности на территории Соединенного Королевства».

<sup>37</sup> См., например, ответы Аргентины, Австрии, Азербайджана и Боливии на вопрос 65 Вопросника.

способность использовать патентованное изобретение, при условии выполнения всех условий, предусмотренных законодательством<sup>38</sup>. Например, в Бразилии «лицензия может быть запрошена только лицом, имеющим законный интерес и обладающим техническими и экономическими возможностями для эффективного использования объекта патента»<sup>39</sup>.

21. В законодательстве Соединенного Королевства относительно патентованного изобретения, на которое может быть выдана принудительная лицензия, говорится, что такая лицензия может быть выдана в случае, если патент «не используется либо не используется в максимально возможной с практической точки зрения степени», а также уточняется, что запрашивать принудительные лицензии можно только в отношении патентованных изобретений, принадлежащих лицам, происходящим из государств, не являющихся членами ВТО<sup>40</sup>.

22. Действующее законодательство большинства государств-членов не содержит конкретных определений понятий «неиспользуемый» и «используемый в недостаточной степени». При этом в своих ответах некоторые государства-члены уточнили, что «злоупотребление» или «неиспользование» возникают, если «использование» или «использование в коммерческих масштабах» или «должное использование» или «достаточное и продолжительное использование» патентованного изобретения не имели места в течение определенного периода времени без удовлетворительных причин<sup>41</sup>. Некоторые государства-члены (или территории), поясняя, что составляет «неиспользование или недостаточное использование», указали на ситуации, когда спрос на патентованный товар на внутреннем рынке не удовлетворяется на разумных условиях<sup>42</sup>. Некоторые другие государства-члены (или территории) пояснили, что «неиспользуемый» означает, в частности, что «разумные требования общества в отношении патентованного изобретения не удовлетворяются» либо — в случаях, когда патентованное изобретение может коммерчески использоваться в стране — «не используется таким образом либо не используется в максимально возможной с практической точки зрения степени», либо патентованное изобретение не доступно для населения по «разумно доступной цене» и/или «в недостаточном количестве или неудовлетворительного качества»<sup>43</sup>.

23. В ряде государств-членов отсутствие подготовки к использованию является основанием для предоставления принудительных лицензий, например, такая лицензия может быть выдана в случае, если патентовладелец «не начал использование либо не ведет эффективную и серьезную подготовку к использованию»<sup>44</sup>. Ряд государств-членов, уточняя понятия «неиспользуемый» и «используемый в недостаточной мере», отметили, что патентовладелец должен

<sup>38</sup> См. статью 50 Закона Албании № 9947 о промышленной собственности, статью 40(1)(а) Закона Доминиканской Республики № 20-00 о промышленной собственности и статьи 65 и 66 Закона Гондураса о промышленной собственности, а также ответ Российской Федерации на вопрос 69 Вопросника.

<sup>39</sup> Статья 68 Закона Бразилии № 9.279 от 14 мая 1996 г.

<sup>40</sup> См. статью 48B(1)(а) Закона Соединенного Королевства о патентах от 1977 г., supra note 36.

<sup>41</sup> См., например, ответы на вопрос 69 Вопросника, полученные от Японии, Мексики, Португалии, Украины, Южной Африки, Замбии и Зимбабве.

<sup>42</sup> См. ответы от Буркина-Фасо, Китая и Гонконга (Китай), Греции, Израиля, Польши, Республики Корея и Испании на вопрос 69 Вопросника.

<sup>43</sup> См. ответы Доминиканской Республики, Индии, Гонконга (Китай), Омана, Польши и Марокко на вопрос 69 Вопросника.

<sup>44</sup> См. ответы Аргентины, Венгрии и Марокко на вопрос 69 Вопросника.

«применять» или «производить» патентованное изобретение напрямую либо через уполномоченное им лицо<sup>45</sup>.

(i) Является ли импорт «использованием» патента?

24. Некоторые государства либо не считают импорт использованием патента<sup>46</sup>, либо не оговаривают этот вопрос в действующих правовых документах<sup>47</sup>, либо решают этот вопрос в судебном порядке<sup>48</sup>. Однако по законодательству большинства стран импорт считается использованием патента. Такие образом, предоставление принудительных лицензий на «неиспользуемые» или «используемые в недостаточной степени» патенты в таких странах (или территории) невозможно в случае импорта патентованной продукции и в случае производства продукции с использованием патентованного процесса<sup>49</sup>. В ряде государств-членов применяются различные условия. Например, в Южной Африке импорт приравнивается к использованию только в тех случаях, когда отсутствует «чрезмерно высокая цена». В Омане патент признается неиспользуемым, если изобретение отсутствует на рынке «в достаточном количестве либо качестве либо по установленным разумным ценам (на внутреннем рынке), как при производстве в Омане, так и при импорте». В Дании и Финляндии «при условии взаимности», если патент считается используемым в другой стране, то он считается таковым и в других соответствующих государствах-членах. Более того, в ответах нескольких государств-членов уточнялось, что импорт патентованной продукции по меньшей мере в одно государство — член Европейского союза и/или Европейской экономической зоны либо государство — член ВТО делает патент «используемым»<sup>50</sup>. В Венгрии и Польше «импорт сам по себе не обеспечивает "использование" патента, однако законный импорт может означать, что патентованное изобретение используется в территории или стране с целью удовлетворения внутреннего спроса». В Норвегии импорт патентованного товара из другой страны не обязательно является препятствием для предоставления принудительной лицензии: «в случае импорта у патентовладельца могут быть удовлетворительные причины для неиспользования изобретения». В Катаре, напротив, законодательно установлено, что «импорт товара не является удовлетворительной причиной». В Бразилии принудительная лицензия выдается, в частности, в случае неиспользования патентованного изобретения на территории страны как следствие «неспособности произвести или закончить производство» товара или патентованного процесса, «за исключением случаев, когда это экономически нецелесообразно, в таких случаях импорт допускается».

(ii) Срок, по истечении которого может быть выдана принудительная лицензия на неиспользуемый или используемый в недостаточной степени патент

25. В большинстве государств-членов период времени, в течение которого принудительные лицензии на основании неиспользования или недостаточного

<sup>45</sup> См. ответы Португалии и Вьетнама на вопрос 69 Вопросника.

<sup>46</sup> В ответах Уганды, Объединенной Республики Танзания и Замбии явным образом указано, что импорт не равнозначен «использованию» патента по их действующему законодательству.

<sup>47</sup> См. ответы Боснии, Хорватии, Греции, Пакистана и Словакии.

<sup>48</sup> См. ответ Индии.

<sup>49</sup> В ответах следующих государств-членов явным образом указано, что импорт является «использованием» патента: Франции, Гамбии, Гондураса, Гонконга (Китай), Израиля, Японии, Малайзии, Маврикия, Мексики, Марокко, Нидерландов, Португалии, Российской Федерации, Швейцарии, Турции и Украины.

<sup>50</sup> См. ответы Италии, Испании и Швеции. В Соединенном Королевстве «принудительная лицензия не может быть выдана на основании, упомянутом в статье 48В(1)(а), если спрос в Соединенном Королевстве удовлетворяется за счет импорта патентованного изобретения из государства — члена Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), в котором изобретение коммерчески используется».

использования не предоставляются, — три года с даты выдачи патента или четыре года с даты подачи заявки. Действующее законодательство многих государств-членов также уточняет, что указанный период времени длится либо три года с даты выдачи, либо 4 года с даты подачи заявки, в зависимости от того, какой период истечет позже. Кроме того, в некоторых государствах-членах принудительная лицензия может быть выдана, если использование патентованного изобретения было прервано более, чем на один год<sup>51</sup>, а в двух государствах-членах — более, чем на три года<sup>52</sup>. В действующем законодательстве некоторых стран присутствуют следующие варианты: «три года с даты выдачи патента»<sup>53</sup>, «три» или «пять» лет с даты публикации упоминания о выдаче<sup>54</sup>, «три года после проставления печати»<sup>55</sup>, «три года без использования»<sup>56</sup> и «четыре года с даты подачи заявки»<sup>57</sup>.

26. В Зимбабве, в частности, при недостаточном использовании патентных прав принудительная лицензия может быть запрошена «в течение шести месяцев с даты подачи первого заявления о предоставлении добровольной лицензии».

(iii) Определение «удовлетворительных причин»

27. В большинстве государств-членов, законодательством которых предусмотрена выдача принудительной лицензии на основании «неиспользования или недостаточного использования» такое неиспользование или недостаточное использование может быть оправдано удовлетворительными причинами. В ответах некоторых государств-членов они называются, например, «уважительными основаниями», «разумными основаниями», «действительными причинами», «надлежащими причинами», «должным образом обоснованными причинами» и «уважительными причинами» неиспользования изобретения, а также «приемлемыми причинами неиспользования изобретения»<sup>58</sup>.

28. В большинстве государств-членов уважительные причины имеют техническую, экономическую или правовую природу, либо представляют собой обстоятельства непреодолимой силы. Например, в ответе Турции говорится: «технические, экономические или правовые причины объективного характера считаются достаточными основаниями для неиспользования патента. Принимаются причины, находящиеся вне контроля и влияния патентовладельца». Аналогичным образом в Аргентине уважительные причины определены следующим образом: «объективные трудности технического и правового характера, такие как задержки при получении разрешения на сбыт в государственных органах, находящиеся вне контроля патентообладателя, которые делают невозможным использование патента ...». В Доминиканской Республике и в Гондурасе «обстоятельства непреодолимой силы и обстоятельства, не зависящие от воли патентообладателя и неподконтрольные ему» могут «оправдывать неиспользование или недостаточное использование». В ответе Китая дополнительно поясняется, что «например, если производство, импорт и сбыт запрещены правительством, то принудительные лицензии на основании

<sup>51</sup> См. статью 43 Закона Аргентины № 24.481 о патентах и полезных моделях, статью 41(1) Закона Доминиканской Республики № 20-00 о промышленной собственности и статью 18.1 Закона Коста-Рики № 6867 о патентах, промышленных образцах и полезных моделях.

<sup>52</sup> Турция и Украина.

<sup>53</sup> См., например, ответы Азербайджана, Бразилии, Гондураса, Гонконга (Китай), Индии, Нидерландов, Катара и Соединенного Королевства.

<sup>54</sup> Турция, Украина и Таджикистан

<sup>55</sup> Австралия.

<sup>56</sup> Монако.

<sup>57</sup> Республика Корея.

<sup>58</sup> См., например, ответы Бразилии, Китая, Японии, Мексики, Пакистана, Сербии и Швеции.

неиспользования или недостаточного использования не выдаются». В Бразилии неиспользование может быть оправдано «уважительными причинами» и «обстоятельствами, связанными с препятствиями правового характера», при этом принудительная лицензия не выдается, «если в дату подачи заявления правообладатель докажет, что ведется серьезная и эффективная подготовка к использованию». В ответе Норвегии говорится, что «трудности, связанные с поставками сырья или нехваткой ресурсов, не могут считаться уважительными причинами», однако «если использованию патента мешают государственные нормы, уважительные причины могут появиться». Кроме того, в ответах некоторых государств-членов отмечалось, что нехватка финансовых ресурсов и финансовая нецелесообразность использования не считаются уважительными причинами<sup>59</sup>.

29. Более того, в действующем законодательстве многих государств-членов хотя и предусмотрена невозможность выдачи принудительной лицензии, если патентовладелец обоснует свое бездействие уважительными причинами, четких определений таких уважительных причин в законах нет<sup>60</sup>. Некоторые государства-члены (или территории) отметили, что достаточность причин в каждом конкретном случае определяет суд<sup>61</sup>. В некоторых ответах дополнительно пояснялось, что патентовладелец должен «представить доказательства того, что обстоятельства делают невозможным (полное) использование патента» или «обосновать достаточность причин, по которым патентованное решение не используется»<sup>62</sup>. На Кипре используется конкретный тест, принимающий во внимание следующие факторы: характер изобретения; истекшее время и меры, принятые обладателем патента или любым лицензиатом для полноценного использования изобретения; способность любого лица, которому может быть предоставлена лицензия, использовать изобретение в интересах общества; риски, который примет на себя такое лицо при обеспечении финансирования в целях использования изобретения в случае предоставления лицензии. При этом в Иордании патентовладельцу может быть предоставлено дополнительное время, если министр сочтет, что использованию помешали обстоятельства, не зависящие от патентовладельца.

*b. Принудительные лицензии, выдаваемые в связи с отказом патентообладателя от выдачи лицензий на «разумных условиях» и в «разумные сроки»*

30. В связи с выдачей принудительных лицензий на этом основании в ответе Германии говорится, что «в этом случае общественный интерес должен, кроме того, диктовать выдачу принудительной лицензии». Применимое законодательство большинства государств-членов не содержит каких-либо дополнительных пояснений относительно определения терминов «разумные условия» и «разумные сроки». В некоторых ответах было указано, что содержание терминов «разумные условия» и «срок» будет определяться, например «исходя из фактов и обстоятельств каждого конкретного случая», отдельно «в каждом конкретном случае», «в соответствии с условиями обычной практики» или «в порядке, соответствующем установившейся практике»<sup>63</sup>. В ответе Китая отмечается, что разумность «определяется конкретными обстоятельствами», такими как «области техники, перспективы сбыта, уровень

<sup>59</sup> См. ответы Португалии, Доминиканской Республики и Гондураса.

<sup>60</sup> См., например, ответы Австралии, Бутана, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Финляндии, Франции, Греции, Латвии, Мадагаскара, Марокко, Катара, Швейцарии и Зимбабве.

<sup>61</sup> См., например, ответы Гонконга (Китай), Кыргызстана, Малайзии, Монако, Румынии, Таджикистана, Украины и Объединенной Республики Танзания на вопрос 72 Вопросника.

<sup>62</sup> См. ответы Алжира и Российской Федерации соответственно.

<sup>63</sup> См., например, ответы Канады, Доминиканской Республики, Гонконга (Китай), Венгрии, Кении и Таджикистана на вопрос 73 Вопросника.

лицензионных платежей за аналогичные технологии, объем вложений, необходимых для создания изобретения». В ответе Доминиканской Республики говорится об «экономической ценности разрешения [...] с учетом средних ставок лицензионных платежей в соответствующей отрасли в сравнении со ставками, применяемыми в коммерческих лицензионных контрактах между независимыми сторонами». В ответе Израиля поясняется, что условия «не являются справедливыми в конкретных обстоятельствах данного дела, не учитывают общественные интересы и по существу являются следствием существования патента».

31. В Южной Африке критерий разумности «предполагает учет затрат патентообладателя на производство и сбыт изделия, условий, которые он предлагает потребителям, а также приемлемости такой цены для торговых предприятий»<sup>64</sup>. В ответе Соединенного Королевства поясняется, что разумность условий должна определяться при «тщательном учете всех сопутствующих обстоятельств каждого конкретного случая – например, характера изобретения, условий любых выдаваемых лицензий на использование патента, затрат и обязательств патентообладателя, связанных с получением патента, а также требований потребителей. Цена должна устанавливаться патентообладателем добросовестно, а не с целью ограничения или сдерживания спроса». Критерий, применяемый судами данного государства, состоит в следующем: «какую цену готовы платить производители, желающие производить запатентованный объект и осуществлять коммерческие операции с его использованием?»<sup>65</sup>

32. Что касается разумного срока выдачи добровольной лицензии, несколько государств-членов указали трех- или шестимесячный срок. Так, в ответе Омана говорится, что «разумным сроком следует считать срок, не превышающий шести месяцев с даты, в которую патентообладатель получил просьбу предлагающей стороны о выдаче добровольной лицензии и ее предлагаемые условия, до даты, в которую сторона, предложившая патентообладателю выдать добровольную лицензию, была уведомлена им о его окончательном решении отклонить предложение»<sup>66</sup>, а законодательство Словакии предусматривает в качестве разумного срок, «составляющий три месяца с даты подачи запроса о выдаче лицензии»<sup>67</sup>. В ответе Китая отмечается, что разумные сроки определяются с учетом времени, необходимого правообладателю для принятия решения, после оценки как экономических, так и технических аспектов изобретений. В Аргентине принудительная лицензия может быть выдана в том случае, если усилия по получению лицензии не приводят ни к какому результату в течение «непрерывного периода в 150 дней с даты, в которую была подана просьба о выдаче соответствующей лицензии». Наконец, в ответе Пакистана говорится, что содержание понятий «разумные условия и разумные сроки» определяется государством.

*с. Выдача принудительной лицензии в связи с неконкурентной практикой*

33. Многие государства-члены не дали дальнейших пояснений по вопросу о выдаче принудительных лицензий в связи с неконкурентной практикой. В ответах немногих государств-членов отмечается, что при выявлении неконкурентных действий патентообладателя государство не обязано стремиться к достижению «мирового

<sup>64</sup> В ответе также отмечается, что должны представляться «данные о том, какие условия являются „разумными“, а также доказательства того, что цены патентообладателя являются неоправданными» (дело «Afitra (Pty) Ltd v Carlton Paper of SA(Pty)» 1992 BP 331 (CP)).

<sup>65</sup> Материалы дела «Brownie Wireless Co Ltd's Applications» (46 RPC 457) приведены в ответе Соединенного Королевства на вопрос 73 Вопросника.

<sup>66</sup> См. также ответ Индии на вопрос 73 Вопросника.

<sup>67</sup> Статья 27(1)(b) Закона о патентах Словакии.

соглашения» или прилагать какие-то предварительные «усилия, направленные на выдачу патентообладателем лицензии на разумных условиях, и такие усилия не дали результата в течение разумного срока»<sup>68</sup>.

34. Некоторые государства-члены, поясняя, какие действия признаются согласно их применимому законодательству «неконкурентной практикой», привели перечислительные перечни случаев неконкурентной практики. Так, в некоторых государствах-членах такой практикой признается, в частности, «установление чрезмерно высоких или дискриминационных цен на запатентованную продукцию»<sup>69</sup> и «недостаточное рыночное предложение продукции на разумных коммерческих условиях»<sup>70</sup>. Далее, неконкурентная практика может принимать форму «недопущения конкурента к использованию основного условия производства»<sup>71</sup> или «недостаточного предложения продукции на рынке на разумных коммерческих условиях»<sup>72</sup>. Еще одна разновидность неконкурентной практики связана вытеснением конкурентов с рынка – например, путем «создания препятствий для их коммерческой или производственной деятельности»<sup>73</sup> или «осуществления действий, направленных на вытеснение конкурентов»<sup>74</sup>.

35. Применимое законодательство некоторых государств-членов также содержит определения неконкурентной практики в более общей форме, например: «любые иные действия, которые признаются национальным законодательством неконкурентными или ограничивающими конкуренцию»<sup>75</sup>, «неконкурентные действия, которые направлены или могут оказаться направленными против общественных интересов»<sup>76</sup>, «осуществление патентообладателем своих прав в формах, не позволяющих другим лицам вести с ним честную конкуренцию»<sup>77</sup> или «ограничение свободы торговли и действия, противоречащие государственной политике»<sup>78</sup>.

36. Применимое законодательство некоторых государств-членов не содержит прямого определения практики, считающейся «неконкурентной»<sup>79</sup>. В ответах некоторых государств-членов отмечается, что признание тех или иных действий

---

<sup>68</sup> См., например, ответы Франции и Индии, соответственно.

<sup>69</sup> Так, в законе Аргентины говорится об «установлении чрезмерных или дискриминационных цен на продукты, охраняемые патентами, относительно средних рыночных цен – в частности, в тех случаях, когда на рынке имеются предложения по ценам значительно ниже цен, запрашиваемых за ту же продукцию патентообладателем». В ответе Алжира особо оговаривается «установление на запатентованную фармацевтическую продукцию цен, которые являются чрезмерно высокими или дискриминационными по сравнению со среднерыночными ценами». Применимое законодательство Франции также предусматривает выдачу государством лицензий в интересах национального здравоохранения; решения о выдаче таких лицензий в отношении патентов ряда категорий (в частности, патентов на лекарственные средства, медицинское оборудование и медицинские производственные процессы) принимаются министром по делам интеллектуальной собственности в случаях, когда соответствующая запатентованная продукция «поступает в общественный оборот в недостаточном количестве, при недостаточном качестве или по ненормально высоким ценам, или когда производство на основе патента осуществляется в условиях, противоречащих интересам охраны здоровья населения, или в формах, признанных окончательным решением административного органа или суда неконкурентной практикой».

<sup>70</sup> См., например, применимое законодательство Аргентины, Коста-Рики и Доминиканской Республики.

<sup>71</sup> См. ответ Южной Африки.

<sup>72</sup> См. ответ Коста-Рики и Доминиканской Республики.

<sup>73</sup> См. ответ Аргентины, Коста-Рики и Доминиканской Республики.

<sup>74</sup> См. ответ Южной Африки.

<sup>75</sup> Статья 42 Закона № 20-00 о промышленной собственности Доминиканской Республики.

<sup>76</sup> Разделы 50А и 51 Закона о патентах Соединенного Королевства.

<sup>77</sup> Статья 22(С) Закона о патентах Иордании от 1.11.1999 г.

<sup>78</sup> Раздел 37(б)(f) Закона о патентах Замбии.

<sup>79</sup> См., например, ответы Канады, Сербии, Шри-Ланки и Зимбабве.

неконкурентными является прерогативой конкретных инстанций, таких как «судебные или административные органы», «любой антимонопольный орган или постановление любого суда», «административное или судебное производство», «федеральное правительство и [какой-то] судебный орган», «комиссия по защите конкуренции, государственный секретарь или министр правительства», или «суд по делам о защите конкуренции»<sup>80</sup>.

37. В Соединенном Королевстве соответствующие органы могут подавать ходатайства о выдаче принудительных лицензий «в результате слияний или расследования случаев нарушения свободы торговли, в целях устранения, смягчения или предотвращения случая нарушения конкуренции [...]»<sup>81</sup>. В Германии принудительные лицензии могут выдаваться на основании антикартельного законодательства<sup>82,83</sup>.

38. Некоторые государства-члены ограничивают выдачу принудительных лицензий в связи с неконкурентной практикой сферой здравоохранения и/или полупроводниковых технологий<sup>84</sup>. В связи со сферой полупроводниковых технологий в ответах нескольких государств-членов отмечалось, что принудительная лицензия может быть выдана только для использования изобретения в общественных некоммерческих целях или в качестве санкции за действия, признанные решением суда или административного органа неконкурентными<sup>85</sup>.

*d. Выдача принудительных лицензий на основании зависимых патентов*

39. Большинство государств-членов, допускающих выдачу принудительных лицензий на основании зависимых патентов, то есть в случаях, когда использование одного патента («второго патента») невозможно без нарушения прав, предусмотренных другим патентом («первым патентом»), сообщают, что при этом должны в целом выполняться следующие три условия: (i) изобретение, заявленное во втором патенте, должно представлять собой важный технический прорыв, имеющий существенное экономическое значение в сравнении с изобретением, заявленным в первом патенте; (ii) обладатель первого патента должен иметь право на получение встречной лицензии на разумных условиях для использования изобретения, заявленного во втором патенте; и (iii) права на использование изобретения,

<sup>80</sup> См. ответы Австралии, Чили, Китая, Индии, Литвы, Пакистана, Румынии, Шри-Ланки и Соединенного Королевства на вопрос 74 Вопросника.

<sup>81</sup> См. раздел 50A Закона о патентах Соединенного Королевства. Кроме того, согласно разделу 51 этого закона, принудительная лицензия может быть применена в случае, если «лицо осуществляло неконкурентную практику, которая была направлена или могла быть направлена против общественных интересов». В соответствующем пояснении Соединенного Королевства говорится: «Ходатайства, предусмотренные разделами 50A или 51, направляются при наличии «в лицензиях, выдаваемых патентообладателем на основании патента, условий, ограничивающих использование изобретения лицензиатом или предусматривающих право патентообладателя выдавать другие лицензии», или в случае «отказа правообладателя выдавать лицензии на разумных условиях». См. ответ Соединенного Королевства на вопрос 74 Вопросника.

<sup>82</sup> Дело № KZR 39/06 Федерального Верховного суда Германии о стандарте «Orange Book» (IIC 2010, 269, 6 мая 2009 г.). См. ответ Германии на вопрос 74 Вопросника.

<sup>83</sup> В Соединенных Штатах Америки, хотя регулирующие органы применяли лицензии на использование прав ИС в качестве санкции в трех различных категориях дел о нарушении конкуренции, «эти органы лишь в немногих случаях добивались выдачи принудительных лицензий в качестве санкции за нарушение конкуренции в конкретных случаях использования прав ИС». См. ответ Соединенных Штатов Америки на вопрос 74 Вопросника.

<sup>84</sup> См., например, ответы Франции, Германии, Швейцарии и Украины.

<sup>85</sup> См., например, ответы Франции и Молдовы на вопрос 74 Вопросника.



охраняемого первым патентом, на которое выдано разрешение, подлежат уступке только в случае уступки второго патента»<sup>86</sup>.

(i) Определение термина «зависимые патенты»

40. Что касается термина «зависимый», в применимом законодательстве некоторых государств-членов используются различные формулировки, например: «Если запатентованное изобретение не может использоваться без нарушения прав на изобретение, патент на которое имеет более высокий приоритет (без нарушения ранее выданного патента)»<sup>87</sup>; «патент относится к сфере применения другого, ранее выданного патента»<sup>88</sup>; «Если промышленное применение изобретения, заявленного в патенте, в стране невозможно без нарушения прав, предусмотренных ранее выданным патентом»<sup>89</sup>; «[...] создается невозможность использования или препятствия для использования или эффективного использования на Кипре любого иного запатентованного изобретения, вносящего значительный вклад в уровень техники» или патентообладатель/лицензиат «не может использовать другое изобретение эффективно или оптимальным образом или испытывает сложности в таком использовании без такой лицензии»<sup>90</sup>.

(ii) Информация об иных условиях, применяемых при наличии зависимых патентов

41. Определенные различия наблюдаются также в условиях, применяемых при наличии зависимых патентов. Например, в Индии ходатайство о выдаче лицензии может быть, в частности, подано, если «другое изобретение внесло значительный вклад в организацию или развитие коммерческой или промышленной деятельности» в этой стране. В Польше принудительная лицензия может быть выдана, если обладатель ранее выданного патента «препятствует, отказываясь от заключения лицензионного договора, удовлетворению внутреннего спроса при помощи использования запатентованного изобретения (зависимого патента), которое нарушало бы права, установленные ранее выданным патентом». Закон Португалии предусматривает, что если два изобретения используются «в различных промышленных целях», лицензия может быть выдана только в том случае, если «использование первого изобретения необходимо для использования второго», и «только в части, необходимой для такого использования».

42. Кроме того, в некоторых ответах было отмечено, что в случаях существования зависимых патентов необходимо, кроме того, чтобы сторона не смогла добиться согласия патентообладателя на использование изобретения на «справедливых условиях», «на разумных условиях», «на разумных условиях, принятых в обычной торговой практике», «на условиях, соответствующих обычной практике» в разумные сроки<sup>91</sup>. В Японии заинтересованное лицо вправе просить патентообладателя

<sup>86</sup> См., например, статью 46 Закона № 24.481 о патентах и полезных моделях Аргентины, статью 51(3) Закона № 19.039 Чили, статью 19.A.1 Закона № 6867 о патентах, промышленных образцах и полезных моделях Коста-Рики, статью 66 Закона № 17-97 об охране промышленной собственности Марокко, статью 67 Решения № 486 Перу, раздел 93 Закона № 8293 Республики Филиппины, раздел 55 Закона о патентах Южной Африки и раздел 86(2)(g) Закона об интеллектуальной собственности Шри-Ланки.

<sup>87</sup> Австрия

<sup>88</sup> Болгария

<sup>89</sup> Коста-Рика

<sup>90</sup> Индия

<sup>91</sup> См., например, ответы Болгарии, Кипра, Германии, Гонконга (Китай), Киргизстана, Марокко и Перу на вопрос 75 Вопросника.

провести консультации по вопросу о выдаче неисключительной лицензии<sup>92</sup>. В Нидерландах закон обязывает патентообладателя всегда выдавать лицензию, необходимую для использования второго патента, в предусмотренном законом порядке; тем не менее, патентообладатель обязан выдать лицензию, необходимую для использования европейского патента, «только по истечении срока, установленного для подачи возражений против выдачи европейского патента, или по завершении производства, возбужденного в связи с такими возражениями».

43. Немногие государства-члены также отметили, что принудительная лицензия, выдаваемая при наличии зависимого патента, «не может быть исключительной», или что сфера и объем применения такой лицензии должны ограничиваться сферой и объемом, необходимыми для использования изобретения обладателем второго патента<sup>93</sup>.

44. Кроме того, законодательство ряда государств-членов предусматривает критерии, отличающиеся от приведенных выше трех условий, применяемых многими государствами-членами в случае наличия зависимых патентов<sup>94</sup>. Так, в Турции обладатель второго патента может направить в суд ходатайство о выдаче лицензии на использование первого патента, принадлежащего другому лицу, представив доказательства того, что его патент будет служить «иным промышленным целям», чем первый патент, или «обеспечивает значительные технические преимущества»<sup>95</sup>. В Объединенной Республике Танзании ходатайство о выдаче принудительной лицензии также может быть подано в том случае, если второй патент служит «промышленным целям, отличным от целей, которым служит изобретение, являющееся объектом ранее выданного патента» или «представляет собой значительное техническое усовершенствование» в сравнении с ранее выданным патентом<sup>96</sup>.

45. Применимое законодательство нескольких государств-членов предусматривает, что ходатайство о выдаче принудительной лицензии при наличии зависимого патента может подаваться «обладателем второго патента», «его лицензиатом» или «получателем принудительной лицензии на использование более позднего патента»<sup>97</sup>. Аналогичным образом, согласно законодательству Индии, ходатайство о выдаче лицензии может быть подано «любым лицом, имеющим право на использование любого иного запатентованного изобретения либо в качестве патентообладателя, либо в качестве его лицензиата, будь то исключительного или неисключительного».

(iii) Выдача встречной лицензии на разумных условиях

46. Хотя право обладателя первого патента получить встречную лицензию на разумных условиях для использования изобретения, заявленного во втором патенте, зафиксировано в большинстве государств-членов, между законами некоторых стран

<sup>92</sup> В соответствующем пояснении Японии говорится: «Тем не менее, если выдача неисключительной лицензии нанесла бы неоправданный ущерб другому лицу или обладателю патентных прав, глава патентного ведомства не вправе вынести арбитражное решение, обязывающее патентообладателя к выдаче неисключительной лицензии».

<sup>93</sup> См. например, ответы Гондураса и Нидерландов.

<sup>94</sup> Эти условия изложены в пункте 39 документа.

<sup>95</sup> Статья 101 Законодательного указа о патентах Турции. Аналогичным образом, в Украине обладатель первого патента обязан выдать разрешение на использование своего изобретения обладателем второго патента при условии, что такое использование «предназначено для иной цели» или обеспечивает «значительные технические и экономические преимущества». См. статью 30(2) Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели».

<sup>96</sup> Раздел 54 Закона Объединенной Республики Танзании о патентах (регистрация).

<sup>97</sup> Статья 44(с) Закона № 20-00 о промышленной собственности Доминиканской Республики и статья 19.А.1 Закона № 6867 о патентах, промышленных образцах и полезных моделях Коста-Рики.

также обнаруживаются определенные расхождения. Например, в Финляндии обладатель первого патента может получить принудительную лицензию на использование второго патента «если этому не препятствуют какие-то особые причины». В Португалии предыдущий патентообладатель также может подать ходатайство о выдаче ему принудительной лицензии, если изобретения, охраняемые зависимыми патентами, «служат той же промышленной цели»<sup>98</sup>. Кроме того, законодательство Португалии предусматривает, что применительно к изобретению, связанному с «процессом изготовления химической, фармацевтической или пищевой продукции» и «во всех случаях, когда такой патент на производственный процесс обеспечивает значительное техническое усовершенствование в сравнении с предыдущим патентом» как обладатель патента на производственный процесс, так и обладатель патента на продукцию вправе требовать выдачи принудительной лицензии на использование патента, принадлежащего иному патентообладателю<sup>99</sup>.

47. Кроме того, некоторые государства-члены указали на конкретный случай выдачи принудительных встречных лицензий в случаях, когда право на сорт растений не может быть получено или использоваться без нарушения прав, установленных предыдущим патентом, или когда патент не может использоваться без нарушения ранее установленного права на сорт растений<sup>100</sup>.

*е. Выдача принудительных лицензий в связи с объявлением в стране чрезвычайного положения или возникновением чрезвычайной ситуации*

48. Применимое законодательство большинства из тех государств-членов (или территорий), которые предусматривают выдачу принудительных лицензий в связи с «объявлением чрезвычайного положения в стране» или «чрезвычайной ситуацией», не содержит определения такой ситуации<sup>101</sup>. В некоторых государствах-членах чрезвычайные ситуации определяются путем перечисления примеров, например: «обеспечение государственной безопасности, защита общественных интересов в сфере здравоохранения и обеспечения продовольствием, защита и улучшение условий жизнедеятельности людей или особая заинтересованность в развитии конкретной отрасли экономики [...]»<sup>102</sup>, «война, восстание или иная аналогичная чрезвычайная ситуация»<sup>103</sup>, бедствия, катастрофы или крупные аварии»<sup>104</sup>, «потребности национальной обороны, чрезвычайное положение или некоммерческие общественные интересы»<sup>105</sup> или «национальная безопасность, защита общественных интересов, связанных с охраной здоровья населения, обеспечение продовольствием, охрана и улучшение окружающей среды, конкретные коммерческие интересы»<sup>106</sup>.

<sup>98</sup> Раздел 54(2) Закона Объединенной Республики Танзании о патентах (регистрация) также предусматривает принудительную выдачу встречных лицензий, если первый и второй патенты «служат одним и тем же промышленным целям».

<sup>99</sup> Статья 89 Закона о патентах Испании также предусматривает возможность выдачи встречной лицензии «в случаях, когда объектом патента является процесс получения химического или фармацевтического вещества, охраняемого действующим патентом».

<sup>100</sup> См. статью 28 Закона № 50/2008 об охране изобретений Республики Молдова, статью 109 Кодекса промышленной собственности Португалии, статью 47(5) Патентного закона Румынии, статью 89 Закона о патентах Испании. См. также документ SCP/21/6.

<sup>101</sup> См., например, ответы на вопрос 77 Вопросника следующих государств-членов: Бутана, Чили, Китая, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Сальвадора, Кении, Латвии, Омана, Перу и Судана.  
<sup>102</sup> Статья 80 (1) Закона о патентах Боснии и Герцеговины.

<sup>103</sup> Статья 106(2)(i) Закона о патентах Кореи.

<sup>104</sup> Статья 12 Закона о патентах Кыргызской Республики.

<sup>105</sup> См. ответ Иордании на вопрос 77 Вопросника.

<sup>106</sup> Статья 68(6) Закона о патентах Хорватии.

49. В ответах Индии и Гонконга (Китай) говорится, что примерами таких обстоятельств могут служить проблемы в области здравоохранения, связанные с «ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, малярией и другими эпидемиями»<sup>107</sup>. В Республике Молдова термин «чрезвычайная ситуация» определяется в общем виде как «нарушение нормальной жизнедеятельности населения [...] региона в результате аварий, катастроф, природных или социо-биологических бедствий, приводящих или способных привести к человеческим жертвам и экономическим потерям»<sup>108</sup>. В Сербии «чрезвычайное положение в стране» или «чрезвычайные обстоятельства» определяются как чрезвычайная общенациональная ситуация, «ставящая под угрозу сохранение государства или выживание его граждан». В ответе Китая чрезвычайным положением в стране называются «войны или любая чрезвычайная ситуация, создающая угрозу для страны, или любые природные катастрофы или пандемические болезни».

50. В ответах некоторых государств-членов упоминаются ситуации, связанные с «общественными интересами» в целом<sup>109</sup>, которые, например, были определены в ответе Дании как ситуации, касающиеся «национальной безопасности, снабжения населения медицинской продукцией и продовольствием, энергоснабжения, работы линий связи и т. д.»<sup>110</sup>. При этом в ответе Испании поясняется, что ссылка на соображения, связанные с общественными интересами, допустима, когда: «(i) более активное или широкое использование изобретения или улучшение условий его использования имеют принципиальное значение для охраны здоровья населения или национальной обороны, а (ii) его неиспользование или его использование с недостаточным качеством или в недостаточном объеме наносит серьезный ущерб экономическому или технологическому развитию Испании».

51. В Мексике в понятие «чрезвычайного положения или угрозы национальной безопасности» входят «серьезные болезни, борьба с которыми объявляется Генеральным советом по делам здравоохранения приоритетной задачей»<sup>111</sup>. В Пакистане органом, устанавливающим основания для объявления в стране чрезвычайного положения или признания конкретной ситуации чрезвычайной, является федеральное правительство. В ответе Шри-Ланки говорится, что вопрос о признании конкретных обстоятельств чрезвычайными относится к компетенции суда.

52. Кроме того, по вопросу о выдаче принудительных лицензий в связи с объявлением в стране чрезвычайного положения или возникновением чрезвычайной ситуации в ответе Гонконга (Китай) упоминаются положения его применимого законодательства о выдаче принудительных лицензий на импорт фармацевтической продукции в Гонконг (Китай) и экспорт такой продукции в другие страны-члены ВТО<sup>112</sup>.

53. Кроме того, по вопросу о сроке, который должен соблюдаться до выдачи принудительной лицензии на этом основании, в ответах ряда стран было указано, что

<sup>107</sup> Раздел 92(3) Закона о патентах Индии. В ответе Замбии на вопрос 77 Вопросника в связи с национальным чрезвычайным положением также упоминается пандемия ВИЧ/СПИДа.

<sup>108</sup> Статья 1(2) Закона № 93/2007 Республики Молдова «О службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций».

<sup>109</sup> См. ответы Чешской Республики, Финляндии, Нидерландов и Норвегии.

<sup>110</sup> См. ответ Дании на вопрос 77 Вопросника

<sup>111</sup> Статья 77 Закона о промышленной собственности Мексики.

<sup>112</sup> В ответе Канады на вопрос 65 Вопросника также приводятся положения о процедурах, которые должны выполняться производителями фармацевтической продукции, желающими подать ходатайство о выдаче им принудительной лицензии на производство отвечающей установленным критериям запатентованной фармацевтической продукции для ее экспорта в отвечающие установленным критериям импортирующие страны.

в тех случаях, когда это диктуется «общественными интересами», принудительная лицензия может выдаваться без соблюдения какого-то определенного срока<sup>113</sup>.

#### *Решение вопросов, касающихся вознаграждения*

54. Некоторые государства-члены дали отрицательный ответ на вопрос о том, предусматривает ли применимое законодательство общий подход по вопросам определения вознаграждения, выплачиваемого получателем принудительной лицензии патентообладателю<sup>114</sup>. Многие государства-члены (или территории) указали, что патентообладателю должно выплачиваться «обоснованное», «достаточное», или «справедливое» «вознаграждение» или «компенсация», сумма которых определяется с учетом «специфики конкретной ситуации» или «конкретных обстоятельств»<sup>115</sup> и «экономической ценности разрешения»<sup>116</sup> или «экономической ценности лицензии»<sup>117</sup>.

55. В связи с вопросом об экономической ценности разрешения в ответе Коста-Рики указано, что соответствующий орган должен принимать «во внимание среднюю ставку лицензионных платежей в соответствующей отрасли, применяемую в коммерческих лицензионных контрактах между независимыми сторонами». В связи с вопросом об экономической ценности лицензии в ответе Венгрии говорится: «[в] частности, она должна быть сопоставима со ставкой лицензионных платежей, которые получатель принудительной лицензии должен был бы выплачивать по заключенному с патентообладателем договору на использование изобретения, с учетом условий лицензирования в той области техники, к которой относится изобретение». В Российской Федерации совокупный объем выплат за принудительную лицензию должен быть «не ниже стоимости лицензии, определяемой в сравнимых обстоятельствах». В Зимбабве патентообладателю должно выплачиваться разумное лицензионное вознаграждение, «обеспечивающее успешное использование изобретения в Зимбабве в коммерческих масштабах и с прибылью».

56. На Кипре, в Гонконге (Китай) и в Индии патентообладатель должен получать разумное вознаграждение, учитывающее «характер изобретения». Кроме того, в Индии вознаграждение должно устанавливаться на разумном уровне «с учетом [...] затрат, понесенных патентообладателем при создании изобретения или его разработке и при получении патента и его поддержании в силе, а также иных соответствующих факторов». В других государствах-членах должны учитываться «важность изобретения и экономическая ценность лицензионных договоров в соответствующей области техники», «объем промышленного использования изобретения» или «коммерческая ценность выдаваемых лицензий»<sup>118</sup>. В Канаде патентный комиссар обязан обеспечивать максимальные преимущества для патентообладателя, обеспечивая при этом возможность получения разумной прибыли лицензиатом, а также равенство возможностей для различных лицензиатов.

57. В Соединенном Королевстве применяются различные нормы в отношении патентообладателей из государств-членов ВТО и патентообладателей из государств, не являющихся членами ВТО. Для патентообладателей из государств-членов ВТО

<sup>113</sup> См., например, ответы Джибути, Корейской Народно-Демократической Республики и Сан-Томе и Принсипи.

<sup>114</sup> См., например, ответы Беларуси, Чили и Франции на вопрос 76 Вопросника.

<sup>115</sup> См. например, ответы Иордании, Кении, Норвегии, Сербии и Южной Африки.

<sup>116</sup> См. например, ответы Аргентины, Армении, Коста-Рики, Хорватии, Доминиканской Республики, Филиппин и Республики Молдовы.

<sup>117</sup> См. например, ответы Австралии, Австрии, Германии, Венгрии, Кении, Латвии, Марокко, Португалии и Сербии. В ответе Иордании говорится об «экономической ценности патента».

<sup>118</sup> См. ответы Чешской Республики, Греции и Румынии, соответственно.

предусмотрено «вознаграждение, признаваемое достаточным в конкретных обстоятельствах, с учетом экономической ценности лицензии», в то время как для патентообладателей из государств, не являющихся членами ВТО, предусмотрено «разумное вознаграждение, учитывающее характер изобретения»<sup>119</sup>.

58. Кроме того, в некоторых государствах-членах, в случаях, когда принудительные лицензии имели характер санкций за применение неконкурентной практики, к числу прочих факторов, принимавшихся во внимание при определении суммы такого вознаграждения, учитывалась и необходимость устранения такой практики<sup>120,121</sup>.

59. Некоторые государства-члены (или территории) указали в общем виде, что условия вознаграждения определяются судом<sup>122</sup> или иным компетентным органом<sup>123</sup>. В ответах ряда других государств-членов отмечается, что при недостижении договоренности самими сторонами вознаграждение устанавливается судом или иным компетентным органом исходя из критериев, предусмотренных их применимым законодательством<sup>124</sup>. Кроме того, в ответах немногих государств-членов отмечалось, что при значительном изменении обстоятельств компетентный орган может, по ходатайству одной из сторон, отозвать лицензию или установить новые условия лицензирования<sup>125</sup>. Немногие государства-члены также отметили, что решения в отношении использования изобретения, принятые без согласия патентообладателя, включая вопросы, касающиеся вознаграждения, могут оспариваться в суде<sup>126</sup>.

60. Немногие государства-члены сообщили о наличии в их законодательстве специальных положений, предусматривающих выплату вознаграждения при выдаче принудительных лицензий на импорт/экспорт запатентованной фармацевтической продукции. В частности, суды должны принимать во внимание «экономическую ценность использования изобретения» для соответствующей страны и «гуманитарные или некоммерческие факторы, связанные с выдачей лицензии»<sup>127</sup>. Кроме того, законодательство Пакистана предусматривает, что патентообладатель имеет право на выплату «лицензиатом вознаграждения в размере до трех процентов от общей стоимости продаж соответствующего химического препарата, с учетом его рыночной цены [...]»<sup>128</sup>.

<sup>119</sup> В части решения Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства по заявлению Монтгомери Рида (BL O/145/83), касающейся критерия «разумного вознаграждения», было признано, что сумма лицензионного вознаграждения, подлежащего выплате за принудительную лицензию, выданную согласно положениям раздела 48, должна согласовываться между заинтересованным лицензиаром и заинтересованным лицензиатом. См. ответ Соединенного Королевства на вопрос 76 Вопросника.

<sup>120</sup> См. ответы Австралии, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Доминиканской Республики и Филиппин.

<sup>121</sup> В связи с этим ряд государств-членов также указал, что в отзыве разрешения может быть отказано, если соответствующий орган считает весьма вероятным повторное возникновение условий, в связи с которыми была выдана соответствующая лицензия. См., например, ответы Аргентины и Доминиканской Республики.

<sup>122</sup> См., например, ответы Сальвадора, Греции, Монако, Швеции и Уганды.

<sup>123</sup> Например, в Мексике условия вознаграждения устанавливаются Институтом промышленной собственности Мексики, в Польше – патентным ведомством этой страны.

<sup>124</sup> Так, в Австралии таким органом является федеральный суд, в Китае – Управление по патентным делам при Государственном совете. См. также ответы Чешской Республики, Венгрии и Новой Зеландии.

<sup>125</sup> См., например, ответы Германии и Швеции на вопрос 76 Вопросника.

<sup>126</sup> См., например, ответы Аргентины и Португалии на вопрос 76 Вопросника.

<sup>127</sup> См. раздел 21.08 Закона о патентах Канады и разделы 72E и 72J Указа о патентах Гонконга (Китай).

<sup>128</sup> Правило 44(1) Патентного регламента Пакистана 2003 г.

*Число случаев выдачи принудительных лицензий и области техники, в которых они выдавались*

61. Что касается числа случаев выдачи принудительных лицензий и областей техники, в которых они выдавались, большинство государств-членов (или территорий) указали, что им не известно о таких судебных решениях, что у них нет соответствующих данных или что на их территории принудительные лицензии не выдавались<sup>129</sup>. В ответе Японии говорится, что «имели место некоторые случаи подачи ходатайств о вынесении арбитражных решений» но «не было случаев, когда на основании арбитражного решения была бы выдана неисключительная лицензия». Немногие государства-члены сообщили, что принудительные лицензии применяются очень редко, и что они лишь в очень немногих случаях касаются фармацевтической продукции<sup>130</sup>. В ответе Германии указано, что в период с 1961 г. по 2004 г. Федеральный патентный суд этой страны выдал одну принудительную лицензию<sup>131</sup> что эта принудительная лицензия была отозвана Федеральным судом<sup>132</sup>. В ответе Индии говорится, что «[н]а основании Закона о патентах 1970 г. была выдана только одна принудительная лицензия, связанная с использованием патента на препарат для лечения рака; указанное решение было опротестовано в суде». Одна принудительная лицензия была выдана в добывающей промышленности в Польше, одна принудительная лицензия на использование средства защиты растений была выдана в Португалии и одна принудительная лицензия в области машиностроения была выдана в Турции<sup>133</sup>. В ответах Бразилии, Замбии и Зимбабве указано, что в каждой из этих стран было выдано по одной принудительной лицензии на производство фармацевтической продукции.

62. В Республике Корея неисключительная лицензия была выдана в 1980 г. на использование метода получения бис-тиобензола на том основании, что в предыдущие три года этот метод не использовался для производства в коммерческих масштабах без достаточных оснований. В ответе Швейцарии сообщается о двух случаях принятия судами решений о выдаче принудительных лицензий на использование зависимых патентов. В одном случае решение касалось патента на школьную парту, позволяющую ее пользователю работать, по выбору, стоя или сидя и адаптируемую к любому росту пользователя, в другом – патента на преобразователь переменного тока в постоянный<sup>134</sup>. В ответе Соединенного Королевства говорится, что в последние десять лет в стране не было выдано ни одной принудительной лицензии и что число ходатайств о выдаче принудительных лицензий было незначительным (по оценке, в среднем менее одного ходатайства в год с момента вступления в силу Закона о патентах 1977 г.).

<sup>129</sup> К этим государствам-членам (или территориям) относятся Алжир, Аргентина, Республика Армения, Австралия, Беларусь, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Канада, Чили, Китай и Гонконг (Китай), Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Финляндия, Гамбия, Греция, Гондурас, Иордания, Кения, Киргизстан, Маврикий и Оман.

<sup>130</sup> См. ответы Австрии и Новой Зеландии.

<sup>131</sup> Постановление Федерального патентного суда от 7 июня 1991 г. по делу № 3 Li 1/90, опубликовано в BPatGE 32, 184.

<sup>132</sup> Постановление Федерального суда от 5 декабря 1995 г. по делу № X ZR 26/92, опубликовано в BGHZ 131, 247 – Polyferon.

<sup>133</sup> В ответе Турции поясняется, что эта лицензия была выдана на основании положений статьи 96 Законодательного указа о патентах Турции в связи с неиспользованием запатентованного изобретения.

<sup>134</sup> Федеральный трибунал Швейцарии, дела № ATF 29 II 564 и ATF 42 II 269, соответственно.

### Проблемы с применением исключения

63. Большинство государств-членов заявили, что применимая правовая база исключения считается достаточной для достижения целей, которые перед ним ставятся, и/или что они не предполагают внесения в соответствующие нормы каких-либо изменений и дополнений<sup>135</sup>. Некоторые государства-члены не дали ответа на данный вопрос или сочли его неприменимым. В ответах Франции и Швейцарии, в которых указано, что в этих странах механизм выдачи принудительных лицензий применяется редко, говорится, что соответствующие положения законодательства «представляются удовлетворительными» или «представляются достаточными». В ответе Маврикия и Шри-Ланки отмечено, что соответствующие нормы «пока не прошли проверки на практике».

64. В Уганде в законодательство планируется внести исправления путем принятия законопроекта об охране промышленной собственности. В Чили положения о выдаче принудительных лицензий считаются отвечающими соответствующим государственным целям, тем не менее, относящаяся к ним норма в настоящее время пересматривается. Пересмотр соответствующего законодательства планируется также в Сальвадоре и Катаре. В ответе Буркина-Фасо говорится, что «в настоящее время [идет] процесс пересмотра, учитывающий [...] различные аспекты пересмотренного Бангуйского соглашения». Парламент Канады рассматривает законопроект о реформировании разделов 21.01 - 21.2 Закона о патентах, внесенный депутатом, не входящим в правящую партию. Два государства-члена заявили о необходимости внесения в их законодательство специальных поправок, реализующих положения Протокола 2005 года о внесении изменений в Соглашение ТРИПС, принятого 6 декабря 2005 г. Генеральным советом ВТО<sup>136</sup>.

65. В ответе Зимбабве говорится, что правовая база этой страны, регулирующая выдачу принудительных лицензий, недостаточна, поскольку Зимбабве пока не ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение ТРИПС. В Замбии применимая правовая база также не считается достаточной, и в связи с этим в исправленном законопроекте, который планируется принять, был расширен перечень обстоятельств, в которых допускается выдача принудительных лицензий.

66. Большинство государств-членов отметили, что они не встречают каких-либо затруднений с применением системы выдачи принудительных лицензий, предусмотренной в их соответствующих законах, или не дали никаких комментариев<sup>137</sup>. В ответах некоторых государств-членов по поводу таких затруднений сказано, что система выдачи принудительных лицензий не используется или

<sup>135</sup> О том, что применимая правовая база исключения считается достаточной для достижения целей, которые перед ним ставятся, и/или что они не предполагают внесения в соответствующие нормы каких-либо изменений и дополнений, прямо заявили следующие государства-члены (или территории): Алжир, Беларусь, Босния и Герцеговина, Китай и Гонконг (Китай), Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Доминиканская Республика, Гондурас, Венгрия, Индия, Япония, Кения, Латвия, Мадагаскар, Малайзия, Мексика, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Сан-Томе и Принсипи, Испания, Швеция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки.

<sup>136</sup> Это Новая Зеландия и Республика Молдова. Следует отметить, что в Новой Зеландии уже вступили в силу разделы 171-174 Закона о патентах 2013 г., касающиеся принудительных лицензий на экспорт фармацевтической продукции.

<sup>137</sup> Об отсутствии каких-либо затруднений с применением системы выдачи принудительных лицензий, предусмотренной их соответствующими законами, прямо заявили следующие государства-члены: Бутан, Босния и Герцеговина, Китай, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Дания, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гонконг (Китай), Венгрия, Индия, Латвия, Малайзия, Маврикий, Мексика и Соединенное Королевство.



используется в небольшой степени<sup>138</sup>. В ответе Чили говорится, что, ввиду отсутствия случаев выдачи принудительных лицензий, никаких проблем не возникало.

67. В ответе Южной Африки в качестве затруднения было отмечено «значительное бремя доказывания, возлагаемое на лицо, ходатайствующее о выдаче принудительной лицензии», а в ответе Уганды – «слабость технического потенциала». В ответах Объединенной Республики Танзании и Замбии говорится, что в этих странах проблема состоит в слабости или полном отсутствии потенциала национальной промышленности, необходимого для производства генерических лекарственных препаратов в случаях выдачи принудительных лицензий.

[Конец документа]

---

<sup>138</sup> См. ответы Чешской Республики, Канады, Гондураса, Норвегии, Пакистана, Португалии, Сан-Томе и Принсипи на вопрос 80 Вопросника.