

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 II)

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. В соответствии с решением Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП), принятым на его двадцатой сессии, состоявшейся с 27 по 31 января 2014 г., Секретариат по теме "ограничения и исключения из патентных прав" подготовил, в том числе, документ, основанный на материалах, полученных от государств-членов, о том, как в них применяются ограничения и исключения в отношении принудительного лицензирования, не оценивая их эффективность (Часть I, документ SCP/21/4). В документе также освещены практические трудности, с которыми столкнулись государства-члены при их применении.
2. Настоящий документ составляет Часть II и содержит информацию о том, каким образом в государствах-членах применяются ограничения и исключения, относящиеся к использованию государством.
3. 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.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВОМ

4. О том, что их применимое законодательство предусматривает исключение и/или ограничение, касающиеся использования объектов патентных прав государством, сообщили следующие государства-члены (или территории): Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Бутан, Вьетнам, Гамбия, Гондурас, Греция, Грузия, Доминиканская Республика,

Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай и Гонконг (Китай), Конго, Коста-Рика, Кыргызстан, Латвия, Литва, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Таиланд, Уганда, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Шри-Ланка и Южная Африка (всего 62).

Цели государственного регулирования, которыми продиктовано предоставление исключения

5. В законах вышеупомянутых государств-членов содержатся положения, которые, как правило, дают государству или третьей стороне, уполномоченной государством, право использовать запатентованное изобретение без разрешения патентообладателя при определенных обстоятельствах. В отношении целей государственного регулирования, которыми продиктовано наличие таких законодательных положений, можно отметить следующее:

Государственные интересы

6. Во многих ответах указывалось, что использование изобретений государством разрешается, если того требуют государственные интересы, в том числе в области национальной безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации, питания, здравоохранения или развития других критически важных секторов национальной экономики, или если такое использование надлежащим образом устраняет антиконкурентную практику патентообладателя или его лицензиата¹. Например, в Буркина-Фасо положение о государственном использовании "преследует стратегические интересы, связанные со здравоохранением, национальной обороной или национальной экономикой". В Конго государственное использование осуществляется в целях обеспечения "жизненно важных интересов экономики страны, здравоохранения или национальной обороны, или в тех случаях, когда неиспользование или недостаточное использование таких патентов наносит серьезный ущерб потребностям страны". Аналогичным образом, в ответе Франции в качестве целей регулирования, которыми продиктовано исключение, указывались "общественные интересы" и "интересы экономики".

7. В ответе Австралии пояснялось, что "патенты (которые по сути являются грантами Короны) не должны препятствовать деятельности в государственных интересах, особенно по вопросам национальной обороны; [...] в отличие от частных структур Корона посредством своих министерств и органов обычно предоставляет государственные услуги, а не занимается коммерческой деятельностью, и поэтому она должна находиться на особом положении в том, что касается использования запатентованных изобретений". В ответах Бутана и Индии отмечалось, что цель государственного регулирования, которой продиктованы исключения для использования изобретений государством, заключается в том, чтобы предоставить ему возможность использовать изобретение, когда бы оно ни потребовалось. В ответе Соединенных Штатов Америки указывалось, что цель исключения состоит в том, чтобы обеспечить государству возможность "закупать средства или услуги, которые ему необходимы для его государственных целей [...]". В ответе Соединенного Королевства отмечалось, что "существование патентов не должно препятствовать государственным органам выполнять их функции".

¹ См., например, ответы Алжира, Буркина-Фасо, Джибути, Пакистана, Малайзии и Кении.

8. В ответах некоторых государств-членов относительно целей государственного регулирования отмечалось, что использование объектов патентных прав государством специально разрешено в целях обеспечения национальной безопасности и обороны, например, "для обеспечения права государства на полное распоряжение изобретением, которое имеет значение для обороны Королевства"², "для обеспечения права государства на использование [...] запатентованной технологии в целях национальной безопасности"³, "с учетом обоснованного беспокойства, что если изобретения, имеющие ключевое значение для национальной безопасности, будут монополизированы каким-либо лицом, это может негативным образом сказаться на национальной безопасности"⁴.

9. В нескольких государствах-членах (или территориях), отвечая на вопрос о целях регулирования, особо отмечали чрезвычайные ситуации, указывая, что задача состоит в том, чтобы обеспечить "незамедлительное использование этих изобретений для удовлетворения безотлагательных потребностей населения в период срочной необходимости" или предоставить государству возможность "использовать запатентованное изобретение в чрезвычайных ситуациях, осложненных эпидемией"⁵.

10. В других государствах-членах использование изобретений государством разрешено, чтобы "патенты на изобретения могли широко применяться и использоваться в целях обеспечения национальных государственных интересов"⁶, обеспечить "доступ общественности к запатентованной продукции, которую было невозможно получить у патентообладателя"⁷, "обеспечить баланс между правом патентообладателя и государственными интересами"⁸, "обеспечить интересы потребителей"⁹, а также, чтобы обеспечить решение вопросов, имеющих первостепенное значение для страны"¹⁰.

Применимое законодательство и объем применения исключения

11. Шестьдесят два государства-члена сообщили, что в их применимом законодательстве предусмотрены исключения и/или ограничения, касающиеся использования изобретений государством. В законодательстве большинства государств-членов предусмотрено отдельное положение по такому исключению. Тем не менее, ряд государств-членов, отвечавших на часть Вопросника, относящегося к государственному использованию, указали, что в их законодательстве содержатся положения по принудительному лицензированию¹¹. Кроме того, ряд государств-членов сообщили о положениях, предусматривающих "экспроприацию патента", "переуступку изобретения", "приобретение патента государством" и "право Короны продавать конфискованную продукцию"¹².

² Норвегия.

³ Нидерланды.

⁴ Республика Корея.

⁵ См. Гонконг (Китай) и Кыргызстан, соответственно.

⁶ Китай.

⁷ Новая Зеландия.

⁸ Саудовская Аравия.

⁹ Шри-Ланка.

¹⁰ Уганда.

¹¹ См., например, ответы Катара, Республики Молдова, Румынии и Хорватии на вопрос 81 Вопросника.

¹² Например, в Статье 105 Кодекса промышленной собственности Португалии сказано: "1 – любое лицо, имеющее обязательства перед третьими сторонами, или чей патент экспроприируется в государственных интересах, может быть лишено патента по закону. 2 – Любой патент может быть экспроприирован в государственных интересах с выплатой справедливой компенсации, если того требует необходимость распространения изобретения или его использования государственными органами. 3 – Применяются положения Кодекса экспроприации с необходимыми аннотациями". В Разделе 122 Акта о патентах Соединенного Королевства сказано: "Ничто в настоящем Акте не затрагивает право Короны или любого лица, обладающего правами, проистекающими прямо или косвенно от Короны, отчуждать или использовать имущество, конфискованное в соответствии с

12. Относительно определения государственного использования во многих законах указывается, что такое использование относится к ситуациям, когда компетентный орган при определенных обстоятельствах, предусмотренных законодательством, может выдавать лицензию без согласия патентообладателя, дающую правительственному органу или третьей стороне, уполномоченной государством, право на использование запатентованного изобретения¹³. В Индии в законодательстве дано следующее определение понятию "использование изобретения в государственных целях": "[...] изобретение считается используемым для государственных целей, если оно производится, используется, применяется или продается для целей центрального правительства, правительства штата или для государственных нужд"¹⁴. В Австралии "[...] изобретение считается [...] используемым для нужд Содружества или государства, если использование изобретения необходимо для надлежащего удовлетворения таких нужд в Австралии"¹⁵.

13. В Соединенных Штатах Америки в случае государственного использования, т.е. "когда изобретение, описанное в патенте Соединенных Штатов или охватываемое им, используется или производится Соединенными Штатами или для них без лицензии его владельца или в отсутствие законного права на его использование или производство, владелец может подать иск против Соединенных Штатов в федеральном суде Соединенных Штатов для получения разумной и полной компенсации за такое использование и производство"¹⁶.

14. Кроме того, в действующем законодательстве отдельных государств-членов предусмотрено, что поставка в другие страны продукции, необходимой для защиты этих стран, считается "использованием изобретения для нужд Короны" или "использованием продукции или процесса Содружеством для нужд Содружества"¹⁷.

Основания

15. Что касается оснований для государственного использования, то в подавляющем большинстве ответов их приводилось несколько. Основными упоминавшимися основаниями были: "национальная безопасность" в 46 ответах; "здравоохранение" в 38 ответах; "национальная чрезвычайная ситуация и/или крайняя необходимость" в 35 ответах; "другие основания" в 19 ответах; "антиконкурентная практика и/или недобросовестная конкуренция" в 16 ответах; "отказ в выдаче лицензий на разумных

[Footnote continued from previous page]

законами, относящимися к таможенной или акцизной сфере". См. также разделы 171 и 172 Акта о патентах 1990 г. Австралии, Статью 106bis Корейского патентного акта; и Главу XIV Акта о патентах 57 1978 г. Южной Африки.

¹³ Например, в Разделе 23 (1)(a) Акта о патентах, промышленных образцах и товарных знаках 2002 г. Маврикия сказано: "В тех случаях, когда компетентный орган полагает, что того требуют государственные интересы, в том числе в области национальной безопасности, питания, здравоохранения или развития других жизненно важных секторов национальной экономики, он по запросу может разрешить, даже без согласия владельца патента, государственному органу использовать запатентованное изобретение". В Разделе 29 Акта о патентах 29 Уганды сказано: "1) если Министр полагает, что того требуют жизненно важные государственные интересы, то он или она в консультации с регистрационным органом и без разрешения владельца патента может обеспечить использование запатентованного изобретения государственным органом или другим лицом, назначенным Министром, на следующих условиях [...]".

¹⁴ Раздел 99, Глава XVII индийского Акта о патентах.

¹⁵ Раздел 163(3) Главы 17 Акта о патентах Австралии.

¹⁶ Том 28, Раздел 1498(a) Кодекса Соединенных Штатов.

¹⁷ Раздел 55(2)(a) Акта о патентах 1953 г. Новой Зеландии и Раздел 168 Акта о патентах 1990 г. Австралии, соответственно.

условиях" в 14 ответах; "неиспользование или недостаточное использование запатентованного изобретения" в 11 ответах; и "зависимые патенты" в 5 ответах.

16. В числе других оснований для использования изобретений государственными органами государства-члены отмечали следующее: "питание"¹⁸, "развитие других важных секторов экономики"¹⁹, "жизненно важные интересы, связанные с глобальной экономикой"²⁰, "потребности национальной экономики"²¹, "национальная оборона"²², "государственные интересы" в сфере "национальной безопасности, питания, охраны здоровья, защиты окружающей среды"²³, "сохранение и эксплуатация природных ресурсов или окружающей среды"²⁴, "любые другие общественные нужды"²⁵, "жизненно важные интересы государства"²⁶, "вопросы "жизненно важных государственных интересов" [...], в том числе национальной экономики, общественного порядка и морали"²⁷, "общественные потребности" и "развитие важных секторов экономики"²⁸, "в тех случаях, когда патент не использовался таким образом, чтобы способствовать технологическим инновациям и передаче и распространению технологий"²⁹, и "когда все ресурсы населения могут использоваться и используются наилучшим рассчитанным образом, чтобы служить интересам населения"³⁰.

17. В том что касается оснований, то в ответе Индии указывалось, что по ее действующему законодательству "не существует ограничений в отношении использования государством"³¹. В ответе Новой Зеландии указывалось, что "хотя в применимом законодательстве упоминаются вопросы национальной безопасности или национальной чрезвычайной ситуации, в нем явным образом не исключаются прочие основания". Кроме того, в Соединенном Королевстве определенные действия не считаются нарушением, если они не осуществляются в Соединенном Королевстве государственным ведомством или любым лицом, имеющим письменное разрешение государственного ведомства, "для нужд Короны", которые включают: "а) какие-либо поставки для внешних оборонных целей; б) производство или поставки определенных лекарственных средств и препаратов; и с) в целях, относящихся к производству или использованию атомной энергии или исследованию связанных с нею областей, которые Государственный секретарь сочтет необходимыми или целесообразными"³². В Соединенных Штатах Америки государство может воспользоваться любым запатентованным изобретением "в государственных целях" при условии выполнения своего обязательства предоставить разумную компенсацию владельцу патента. В Австралии в качестве основания упоминаются "нужды Содружества или государства". В Буркина-Фасо лицензии *ex-officio* выдаются на тех же основаниях, что и недобровольные лицензии, выдаваемые за неиспользование изобретения, т.е. в тех случаях, когда "а) запатентованное изобретение не используется на территории государства-члена во время направления запроса; б) использование запатентованного изобретения на этой территории не удовлетворяет спрос на охраняемую продукцию на разумных условиях; с) по причине отказа владельца патента выдавать лицензии на основании разумных

¹⁸ Бутан и Филиппины.

¹⁹ Бутан, Филиппины, Маврикий, Кения и Сан-Томе и Принсипи.

²⁰ Буркина-Фасо.

²¹ Марокко.

²² Франция.

²³ Кения и Португалия.

²⁴ Таиланд.

²⁵ Таиланд и Вьетнам.

²⁶ Польша.

²⁷ Уганда.

²⁸ Литва.

²⁹ Пакистан.

³⁰ Зимбабве.

³¹ Ссылка на Главу XVII и Раздел 47 Акта о патентах Индии.

³² Разделы 55(1) и 56(2) Акта о патентах Соединенного Королевства.

коммерческих условий и процедур, необоснованно и значительно затрудняется организация или развитие промышленной или коммерческой деятельности на этой территории"³³.

Разрешение на использование государством в связи с чрезвычайной ситуацией в стране или обстоятельствами крайней необходимости

18. В большинстве государств-членов, разрешающих использование изобретений государством в случае "национальной чрезвычайной ситуации" или "обстоятельств крайней необходимости", не существует определения этих понятий и объема их применения³⁴.

19. В ответе Гонконга (Китай) поясняется, что условия крайней необходимости могут быть объявлены, когда это целесообразно с точки зрения государственных интересов, для сохранения поставок и услуг, имеющих важное значение для жизни населения [...]", и что к случаям такой крайней необходимости могут относиться массовые кризисы в сфере здравоохранения³⁵. В Кыргызстане закон предусматривает, что "чрезвычайной является ситуация, сложившаяся в определенном районе в результате опасных природных или техногенных явлений, аварий, катастроф, природных или других бедствий, могущих привести или приведших к жертвам, ущербу человеческому здоровью или окружающей среде, значительным финансовым потерям и ухудшению условий жизни людей"³⁶.

20. В применимом законодательстве некоторых государств-членов понятия национальной чрезвычайной ситуации и/или обстоятельства крайней необходимости включают войны или подобные ситуации. Например, в ответе Норвегии указывается, что этот термин относится к "войне или опасности войны и связанным с нею кризисным ситуациям"³⁷. Аналогичным образом, в Республике Корея эти понятия относятся к ситуациям "когда некоммерческое использование запатентованного изобретения необходимо для национальной обороны в условиях войны, мятежа или других подобных чрезвычайных ситуациях, или в интересах государства"^{38,39}.

³³ В ответе Буркина-Фасо содержится ссылка на Статью 56 пересмотренного Бангийского соглашения.

³⁴ См., например, ответы следующих государств-членов на вопрос 85 Вопросника: Бутан, Зимбабве, Доминиканская Республика, Индия, Канада, Коста-Рика, Латвия, Маврикий, Малайзия, Оман и Пакистан.

³⁵ Раздел 68 Указа о патентах Гонконга (Китай).

³⁶ Статья 1 Закона Кыргызской Республики "О гражданской обороне".

³⁷ Раздел 70 Акта о патентах Норвегии.

³⁸ Статья 106bis (1) корейского Акта о патентах.

³⁹ Аналогичным образом, в Сан-Томе и Принсипи, несмотря на то, что закон прямо не оперирует терминами "национальная чрезвычайная ситуация" или "обстоятельства крайней необходимости", они подразумеваются в положениях, касающихся национальной безопасности, и могут включать военное нападение или войну, эпидемию или схожие ситуации (Статья 7.6 Закона № 4/2001 Сан-Томе и Принсипи). См. также ответ Замбии, в котором сказано: "В Акте эти понятия не определены; однако соответствующий вывод можно сделать из Раздела 41(2): "В любой период чрезвычайной ситуации полномочия в отношении изобретения государственного ведомства или лица, уполномоченного Министром согласно Разделу 40, включают полномочия производить, использовать, применять и продавать изобретения в любых целях, которые, по мнению Министра, необходимы или уместны для: а) эффективного ведения любой войны, в которой может участвовать Республика; б) сохранения поставок и услуг, имеющих важное значение для жизни населения; с) обеспечения достаточности поставок и услуг, имеющих важное значение для благосостояния населения; д) содействия производительности промышленности, торговли и сельского хозяйства; е) содействия и ориентирования экспорта и сохранения импорта или импортных поставок любого рода из всех или каких-либо стран, а также для восстановления торгового баланса; ф) в целом, для обеспечения готовности всех ресурсов населения к использованию и их использования наилучшим рассчитанным образом для удовлетворения интересов населения; или г) содействия операциям по оказанию помощи и восстановлению и распределению поставок и услуг первой необходимости в любой части доминионов Ее Величества Британии или в любых зарубежных странах, находящихся в тяжелом положении в результате войны; [...]"

21. В Соединенном Королевстве положения об использовании изобретений Коронай применяются, в том числе, "в условиях любой чрезвычайной ситуации", которая определяется как "любой период, начиная с даты, объявленной распоряжением Совета датой его начала, и заканчивая датой, объявленной датой окончания периода чрезвычайной ситуации для целей настоящего раздела"⁴⁰.

Компетентный орган, разрешающий использование изобретений государством, и бенефициары

22. Что касается органа, разрешающего использование изобретений государством, то в законах некоторых государств-членов упоминаются "министр", "исполнительная власть страны", "государство", "Корона", "комиссар", "суд по коммерческим спорам", "компетентный орган" или "король"⁴¹.

23. В качестве бенефициара большинство государств-членов назвали "государство" или государственные органы и третьи стороны, являющиеся бенефициарами использования изобретений государством, например, "государственные министерства, ведомства, органы или другие лица, которых может назначить Министр", "государственные ведомства или [...] предприятия, или орган государства", "государственные или муниципальные учреждения, физические или юридические лица" или "лица"⁴². Что касается третьих сторон, то в законодательстве Соединенных Штатов Америки поясняется, что "использование или производство изобретения, описанного в патенте Соединенных Штатов или охватываемого им, подрядчиком, субподрядчиком или любым лицом, фирмой или корпорацией в интересах государства и по разрешению или с согласия государства считается использованием или производством в интересах Соединенных Штатов"⁴³. В Доминиканской Республике "рабочая лицензия" выдается "любому запросившему ее лицу, обладающему возможностью осуществлять такую деятельность в стране"⁴⁴.

24. В действующем законодательстве Грузии компетентный орган, выдающий такие лицензии, или бенефициар, явным образом не указаны, а в общем плане указывается, что "использование изобретения в случае природного бедствия, катастрофы, эпидемии или другой чрезвычайной ситуации" не считается нарушением эксклюзивных прав⁴⁵. В законах некоторых государств-членов предусмотрено, что использование изобретений государством возможно по просьбе "любого лица" или "любого заинтересованного лица или компетентного органа, или ex officio", или на основании схожих формулировок⁴⁶.

Уведомление патентообладателя или заявителя

25. Многие государства-члены (или территории), в которых предусматривается исключение для использования изобретений государством, указали, что в правомерных возможных случаях патентообладатель или заявитель должен быть извещен и проинформирован об использовании государством изобретения и об объеме такого

⁴⁰ Раздел 59(3) Акта о патентах Соединенного Королевства. В ответах Соединенного Королевства отмечалось, что "Раздел 59(4) требует, чтобы проект распоряжения, согласно Разделу 59(3), был одобрен каждой из палат парламента. До настоящего времени распоряжения согласно р. 59(3) не издавались".

⁴¹ См., например, действующее законодательство Австралии, Албании, Аргентины, Канады, Мадагаскара и Хорватии.

⁴² См., например, ответы Албании, Индонезии, Канады, Кении и Литвы.

⁴³ Том 28, Раздел 1498(а) Кодекса Соединенных Штатов.

⁴⁴ Статья 46 Закона № 20-00 о промышленной собственности Доминиканской Республики.

⁴⁵ Статья 52(D) Закона о патентах Грузии.

⁴⁶ См., например, Раздел 36(5) австрийского Акта о патентах; Статью 46 Закона № 20-00 о промышленной собственности Доминиканской Республики.

использования⁴⁷. В некоторых государствах-членах такое уведомление делается, "если соображения национальной безопасности не требуют иного", или "если, по мнению соответствующего органа, оно не противоречит государственным интересам"⁴⁸. В некоторых государствах-членах закон предусматривает, что решение об использовании изобретения государством принимается после предоставления информации владельцу патента или любому другому заинтересованному лицу⁴⁹.

Сфера применения, продолжительность и другие условия использования изобретений государством

26. Некоторые государства-члены дополнительно требуют, чтобы "сфера и продолжительность использования были ограничены целью, для которой было разрешено применение"⁵⁰. Кроме того, некоторые государства-члены эксплицитно указали, что "такое использование должно быть не эксклюзивным"⁵¹ и что "любое использование разрешается, прежде всего, для снабжения внутреннего рынка"⁵². Некоторые государства-члены также указали, что разрешение не может быть передано⁵³, или может быть передано, только "предприятию (или его подразделению), в котором используется запатентованное изобретение"⁵⁴.

27. Некоторые государства-члены отдельно указали, что заинтересованное лицо должно предпринять шаги для получения от патентообладателя добровольной лицензии на разумных коммерческих условиях в течение разумного периода времени. В некоторых государствах-членах это требование отменяется в случаях национальной чрезвычайной ситуации или крайней необходимости, или когда использование, на которое испрашивается разрешение, является использованием в государственных некоммерческих целях⁵⁵.

28. В некоторых государствах-членах условия принятия решения, разрешающего использование запатентованного изобретения, могут быть изменены по просьбе патентообладателя или стороны, уполномоченной использовать изобретение, "принимая во внимание причины" просьбы, или "в той степени, в какой изменившиеся обстоятельства оправдывают такое изменение"⁵⁶. Кроме того, в некоторых законах

⁴⁷ См., например, Статью 51 Закона № 9947 о промышленной собственности Албании; Раздел 81.19.(3) Акта о патентах Канады; Статью 20 Закона № 6867 о патентах, промышленных образцах и полезных моделях Коста-Рики; Раздел 69(7) Указа о патентах Гонконга (Китай); Раздел 84(2) Акта о патентах Малайзии; и Статью 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации.

⁴⁸ Раздел 106 Закона о патентах 5727-1967 Израиля и Раздел 164 Акта о патентах 1990 г. Австралии, соответственно.

⁴⁹ См., например, Статью 14(2) Закона № 1733/1987 Гондураса; Раздел 80 Акта о промышленной собственности 2002 г. Кении; Раздел 84(4) Акта о патентах Малайзии; и Раздел 29(а) Акта о патентах Уганды.

⁵⁰ См., например, Статью 45 Закона № 24.481 о патентах и полезных моделях Аргентины; Раздел 81.19(2)(а) Акта о патентах Канады; и Раздел 84(3) Акта о патентах Малайзии.

⁵¹ См., например, Раздел 81.19.(b) Акта о патентах Канады; Статью 50(6) Закона о патентах Республики Литвы; Статью 12 Закона о патентах Кыргызской Республики. По данному вопросу в Статье 30 Закона Украины о защите прав на изобретения и полезные модели говорится, что "разрешение на такое использование не должно лишать владельца патента права предоставлять разрешения на использование изобретения".

⁵² См., например, Раздел 81.19.(2)(b) и (c) Акта о патентах Канады; Раздел 84(8) Акта о патентах Малайзии; Статью 30 Закона Украины о защите прав на изобретения и полезные модели.

⁵³ См., например, Статью 12 Закона о патентах Кыргызской Республики.

⁵⁴ См., например, Раздел 81.19.(6) Акта о патентах Канады; Статью 50 (7) Закона о патентах Республики Литвы; Раздел 84(7) Акта о патентах Малайзии; или Статью 30 Закона Украины о защите прав на изобретения и полезные модели.

⁵⁵ См., например, Раздел 19.1(2) Акта о патентах Канады; Статью 80(3) Закона о патентах Боснии и Герцеговины.

⁵⁶ См., например, Статью 50(3) Закона о патентах Республики Литвы и Раздел 84(9) Акта о патентах Малайзии, соответственно.

предусмотрено, что разрешение на такое использование прекращает действовать, когда лежащие в его основе обстоятельства прекращают существовать и вряд ли повторятся⁵⁷. Кроме того, в Литве правительство может объявить решение недействительным, если "лицо использует запатентованное изобретение в других целях, отличающихся от тех, с учетом которых было принято решение". В некоторых государствах-членах прекращение действия разрешения увязано с защитой "легитимных интересов уполномоченного пользователя" или "легитимных интересов правительства или третьей стороны"⁵⁸.

29. В законах многих государств-членов (или территорий) явным образом указано, что разрешение на использование изобретения государством может быть предоставлено "в любое время", даже до выдачи патента⁵⁹, в то время как в других государствах-членах законом установлены конкретные сроки, например, "три" или "четыре" года с даты выдачи патента⁶⁰.

Компенсация

30. В большинстве государств-членов использование изобретений государством предусматривает выплату "надлежащего возмещения", "справедливого возмещения", "надлежащей компенсации" или "адекватного возмещения" в зависимости от конкретного случая⁶¹. Кроме того, в некоторых законах предусматривается, что при выплате такой компенсации должна учитываться "экономическая стоимость решения" или "экономическая стоимость использования патента"⁶². В некоторых других законах предусматривается, что размер лицензионных платежей должен определяться соглашением между государством и владельцем патента (или подателем заявки на выдачу патента). В отсутствие взаимной договоренности размер лицензионных платежей устанавливается уполномоченным органом, например судом⁶³. В Гондурасе "размер компенсации определяется в зависимости от степени промышленного использования изобретения". В Польше лицо, чье изобретение используется в государственных целях, имеет право на компенсацию, выплачиваемую из средств государственного бюджета в размере, соответствующем рыночной стоимости лицензии⁶⁴.

31. В Соединенных Штатах Америки патентообладатель, изобретение которого использовалось или производилось государством или в его интересах, вправе предъявить государству иск "о выплате разумного и полного возмещения за такое использование и производство. Разумное и полное возмещение должно включать обоснованные затраты патентообладателя, включая разумное вознаграждение

⁵⁷ См., например, Раздел 165А Акта о патентах 1990 г. Австралии; Статью 50(5) Закона о патентах Республики Литвы; Статью 30 Закона Украины о защите прав на изобретения и полезные модели.

⁵⁸ См., например, Раздел 81.19.(5) Акта о патентах Канады; Раздел 84(11) Акта о патентах Малайзии; и Раздел 165А(2)(b) Акта о патентах 1990 г. Австралии.

⁵⁹ См., например, Статью 46 Закона № 20-00 о промышленной собственности Доминиканской Республики; Раздел 69(4) Указа о патентах Гонконга (Китай); Раздел 104 Закона о патентах Израиля; Статью 37(2) Указа № 89-019 Мадагаскара.

⁶⁰ См. Статью 15 катарского Декрета-указа № (30) 2006 об издании Закона о патентах и Раздел 49(1)(b) Закона о патентах Кипра, соответственно.

⁶¹ См., например, Статью 51 Закона № 9947 о промышленной собственности Албании; Раздел 12(6) Акта о промышленной собственности Гамбии; Статью 50 Закона о патентах Республики Литвы; Статью 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации; или Раздел 29(b) Акта о патентах Уганды.

⁶² См., например, Раздел 15 Акта о промышленной собственности Королевства Бутан 2001 г.; Раздел 100 индийского Акта о патентах; Статью 50 Закона о патентах Республики Литвы; или Раздел 84(3)(a) Акта о патентах Малайзии.

⁶³ См., например, Раздел 165 Акта о патентах 1990 г. Австралии; Приложение I, Статья 56 пересмотренного Бангийского соглашения; или Статью 37.2 Указа № 89-019 от 31 июля 1989 г. Мадагаскара.

⁶⁴ Статья 69 (4) Закона о промышленной собственности Польши.

свидетелей-экспертов и юристов, привлекаемых в ходе осуществления процессуальных действий"⁶⁵.

32. В законодательстве многих государств-членов разрешается обжаловать в суде решение, разрешающее использование изобретения государством, и/или условия компенсации⁶⁶.

Количество случаев использования изобретений государством и технические области их применения

33. Что касается количества случаев использования изобретений государственными органами и технических областей, в которых такие решения применялись, в ответах Малайзии и Замбии указывалось, что в каждой стране такое использование было разрешено один раз применительно к фармацевтическим товарам. В Таиланде, начиная с 2006 г., Министерство здравоохранения объявило о применении обязательного лицензирования семи запатентованных лекарственных препаратов в соответствии с законодательными положениями, регулирующими использование изобретений государством⁶⁷.

34. Однако в большинстве государств-членов (или территорий) предусмотренные законом исключения применительно к использованию изобретений государством никогда не использовались на практике⁶⁸. Некоторые государства-члены заявили, что данные по этому вопросу отсутствуют или что учет данных о таком использовании не ведется⁶⁹. В ответе Австралии отмечалось, что поскольку никакие административные органы не участвовали в государственном использовании изобретений, оценка частоты таких случаев затруднительна, хотя, возможно, в минимальном объеме такое использование имело место. Аналогичным образом, в ответе Соединенного Королевства пояснялось, что патентные ведомства обычно не вмешиваются в "вопросы использования изобретений Коронай" и что соответствующее государственное ведомство вело переговоры непосредственно с патентообладателем. Однако, по мнению отвечавших, законодательные положения об использовании изобретений Коронай применяются редко,

⁶⁵ Однако "если рассмотрение иска заняло не более 10 лет с момента подачи заявления на регистрацию изобретения до момента направления патентообладателем заявления о возмещении соответствующих расходов и пошлин, разумное и полное возмещение не должно включать такие расходы и гонорары, если суд решит, что позиция Соединенных Штатов была в достаточной степени обоснована или что в силу особых обстоятельств выплата возмещения неправомерна". (Том 28, Раздел 1498(а) Кодекса Соединенных Штатов).

⁶⁶ См., например, Статью 51(2) Закона № 9947 о промышленной собственности Албании; Статью 18 Закона о патентах Республики Азербайджан; Приложение I, статью 56 пересмотренного Бангийского соглашения; Статью 50(4) Закона о патентах Республики Литвы; Раздел 84 Акта о патентах Малайзии; статьи 7.6 и 7.7 Закона № 4/2001 Сан-Томе и Принсипи; Раздел 52(2) Акта о патентах Таиланда 1979 г.; Раздел 29 Акта о патентах 29 Уганды. В Разделе 62(1) Акта о (регистрации) патентах Объединенной Республики Танзании далее сказано, что "если патентообладатель решает обжаловать размер компенсации, установленный Патентным реестром, такое обжалование не приостанавливает использование незапатентованного изобретения" государством.

⁶⁷ Эти запатентованные препараты включают: два антиретровирусных препарата (Efavirenza и Lopinavir+Ritonavir); антитромбоцитарный препарат (Clopidigrel); препарат для лечения рака легких, имеющий родовое наименование Erlotinib и торговое наименование Tarceva®; препарат для лечения рака груди, имеющий родовое наименование Letrozole и торговое наименование Femara®; препарат для лечения рака легких и груди, имеющий родовое наименование Docetaxel и торговое наименование Taxotere®; лекарственный препарат для лечения хронической лейкемии, имеющий родовое наименование Imatinib и торговое наименование Glivec®. См. ответ Таиланда на вопрос 86 Вопросника.

⁶⁸ См. ответы следующих государств-членов (или территорий) на вопрос 86 Вопросника: Бутан, Гамбия, Доминиканская Республика, Иордания, Канада, Кения, Китай и Гонконг (Китай), Латвия, Маврикий, Марокко, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Российская Федерация, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Таджикистан и Уганда.

⁶⁹ См., например, ответы следующих государств-членов на вопрос 86 Вопросника: Аргентина, Босния и Герцеговина, Катар, Коста-Рика, Нидерланды и Хорватия.

поскольку государство предпочитает согласовать условия лицензирования, как это делала бы любая другая сторона. Также было добавлено, что необходимость расчета и выплаты компенсации за использование изобретения Короной, вероятно, играла свою роль при принятии решения в пользу заключения обычного лицензионного договора.

35. В Индии в Высокий суд Дели был подан иск об использовании изобретения государством или от его имени "исключительно в целях его использования"⁷⁰. Позже, в октябре 2013 г., иск был отозван. В Кении в 2004 г. была подана заявка на использование фармацевтических препаратов государством, однако стороны провели переговоры и договорились о добровольном лицензировании.

36. В ответе Соединенных Штатов Америки указывалось, что количество случаев и технические области применения исключения в отношении использования изобретений государством определить не просто, так как лицензии на государственное использование не "выдаются" как таковые, а скорее подразумевается, что государству предъявляются иски о нарушении патентных прав, и оно признается ответственным за такое нарушение [...].

Проблемы с применением исключения

37. Подавляющее большинство государств-членов ответило, что применяемая нормативно-правовая база, регулирующая выдачу лицензий на государственное использование изобретений, считается адекватной для достижения искомых целей и/или внесение в нее поправок не предусматривается⁷¹. В ответе Марокко сообщалось, что в ближайшем будущем в соответствующий закон будет внесена следующая поправка: "в тех случаях, когда этого требуют интересы охраны здоровья населения, патенты, выданные на медицинскую продукцию, на процессы, необходимые для получения медицинской продукции, на продукцию, необходимую для получения такой медицинской продукции, или на процессы, необходимые для изготовления такой продукции, могут, в случаях, когда такая продукция недоступна для населения в достаточном количестве или адекватном качестве или в силу необычно высоких цен, использоваться автоматически. Использование изобретений *ex officio* санкционируется административным актом по запросу государственной службы здравоохранения. Вышеуказанные положения также применяются в отношении медицинской продукции, предназначенной для экспорта в страну, не имеющую никаких производственных мощностей или имеющую недостаточные производственные мощности, на основании соответствующих действующих международных соглашений". В ответах Бутана и Катара также отмечалось, что соответствующие законодательные положения будут изменены. Аналогичным образом, в ответе Буркина-Фасо сообщалось, что "Бангийское соглашение в настоящее время пересматривается [...]". В ответе Республики Корея указывалось, что положения Статьи 73 Соглашения ТРИПС (исключения, связанные с безопасностью) отражены в нормативно-правовой базе, с тем чтобы ограничить выдачу лицензий на государственное использование только случаями войны, мятежа или других подобных чрезвычайных ситуаций.

38. Два государства-члена – Замбия и Зимбабве – сочли свою действующую правовую базу недостаточной, так как в первой стране законодательство не предусматривает

⁷⁰ Дело *Chemtura Corporation против Union of India & Ors.* (CS(OS) № 930 2009 г.).

⁷¹ Следующие государства-члены (или территории) заявили, что применяемая нормативная база, регулирующая выдачу лицензий на использование изобретений государством, считается адекватной для достижения искомых целей и/или внесение в нее поправок не предусматривается: Австралия, Алжир, Босния и Герцеговина, Джибути, Доминиканская Республика, Индия, Канада, Кения, Кипр, Китай и Гонконг (Китай), Коста-Рика, Латвия, Мадагаскар, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Российская Федерация, Сан-Томе и Принсипи, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция и Хорватия.

"использование государством изобретений для научно-исследовательских целей", а в последней "в еще не принятом проекте нового закона были расширены условия выдачи лицензии на государственное использование посредством добавления положения об исчерпании патентных прав (на основе соответствующего международного принципа)".

39. Подавляющее большинство государств-членов не испытывало каких-либо проблем с применением механизмов использования изобретений государством⁷². Австралия отметила, что основная проблема, с которой столкнулись суды, заключалась в том, чтобы определить, какие органы относятся к Короне. В ответе Уганды указывалось, что проблема этой страны в сфере использования изобретений государством состоит в недостаточности технического потенциала.

[Конец документа]

⁷²

Следующие государства-члены заявили, что они не столкнулись с проблемами в применении механизмов, обеспечивающих использование изобретений государством: Босния и Герцеговина, Бутан, Доминиканская Республика, Гонконг (Китай), Зимбабве, Индия, Канада, Китай, Коста-Рика, Латвия, Малайзия, Маврикий, Пакистан, Португалия, Сан-Томе и Принсипи, Соединенное Королевство и Хорватия.