

Постоянный комитет по патентному праву

**Двадцать девятая сессия
Женева, 3–6 декабря 2018 г.**

СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ИСКЛЮЧЕНИЯМ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) на своей двадцать восьмой сессии, состоявшейся в Женеве 9–12 июля 2018 г., постановил, что в соответствии с решением, принятым на двадцать шестой сессии ПКПП, Секретариат продолжит работу над проектом справочного документа по исключениям и ограничениям. В частности, он постановил, что Секретариат подготовит и представит на двадцать девятой сессии ПКПП проект справочного документа по исключениям для научно-исследовательской деятельности. Кроме того, было принято решение о том, что Секретариат предложит государствам-членам направить любые дополнительные материалы и комментарии, которые могут быть использованы при подготовке проекта справочного документа (см. документ SCP/28/11, пункт 21, первый пункт маркированного списка в разделе «Ограничения и исключения из патентных прав»).

2. Во исполнение вышеуказанного решения Секретариат направил государствам-членам и региональным патентным ведомствам письмо С. 8787 от 31 июля 2018 г. с предложением представить в Международное бюро любые дополнительные материалы и комментарии для подготовки проекта справочного документа по исключениям для научно-исследовательской деятельности.

3. Соответственно, в приложении I к настоящему документу содержится проект вышеуказанного справочного документа для обсуждения Комитетом на его двадцать девятой сессии, которая состоится в Женеве 3–6 декабря 2018 г. Согласно поручению Комитета, при подготовке проекта справочного документа Секретариат использовал информацию, представленную государствами-членами к двадцать девятой сессии ПКПП и размещенную на веб-сайте электронного форума ПКПП по адресу

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_29/comments_received.html, а также иную информацию, собранную в рамках проводимой ПКПП деятельности, как указано в документе SCP/27/3.

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

[Приложение следует]

ПРОЕКТ СПРАВОЧНОГО ДОКУМЕНТА ПО
ИСКЛЮЧЕНИЯМ ДЛЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обзор исключений для научно-исследовательской деятельности	3
2. Цели и задачи исключений для научно-исследовательской деятельности	4
3. Исключения для научно-исследовательской деятельности и международная нормативно-правовая база	7
4. Исключения для научно-исследовательской деятельности в региональных документах.	8
5. Применение исключений для научно-исследовательской деятельности в различных странах	11
5.1 Правовые основы регулирования применения исключений для научно- исследовательской деятельности	11
5.2 Область применения исключений для научно-исследовательской деятельности	12
6. Трудности, с которыми сталкиваются государства- члены при применении исключений для научно-исследовательской деятельности.....	25
7. Результаты применения исключений для научно-исследовательской деятельности	26

ДОПОЛНЕНИЕ

1. Обзор исключений для научно-исследовательской деятельности

1. Патенты предоставляют исключительные права в течение ограниченного периода времени, с тем чтобы другие лица не могли в целом создавать, использовать, предлагать для продажи, продавать или ввозить запатентованное изобретение без согласия патентообладателя.

Предоставление таких прав рассматривается как стимул для инвестиций в инновационную деятельность и создание знаний. Тем не менее, в экономическом плане, это приводит к невозвратным издержкам¹. В целях коррекции возможного снижения эффективности рыночных инструментов, возникающего в результате использования таких исключительных прав, в патентной системе предусмотрен целый ряд механизмов.

2. В частности, в целях согласования различных интересов участвующих сторон и при условии соблюдения международных обязательств, допускается применение различных исключений и ограничений прав в национальных/региональных патентных системах². Принято считать, что предоставление полных исключительных прав в любом случае не всегда отвечает цели поощрения инноваций и повышения общественного благосостояния при любых обстоятельствах. Таким образом, объем обязательных к соблюдению исключительных прав тщательно прорабатывается в соответствии с национальным патентным законодательством с целью установления правильного баланса между законными интересами правообладателей и законными интересами третьих лиц, которым может быть запрещено использовать запатентованное изобретение в течение ограниченного периода времени.

3. Среди этих исключений и ограничений для прав так называемое «исключение для научно-исследовательской деятельности» или «исключение для экспериментального использования»³ является одним из наиболее широко используемых исключений в патентных системах, регулируемым либо действующим законодательством, либо прецедентным правом. Хотя в национальных и региональных законодательствах соответствующие положения отличаются по своему охвату, в целом исключения для научно-исследовательской деятельности дают возможность исследователям оценивать свойства запатентованных изобретений, заявленные в патентах, улучшать запатентованные изобретения, не опасаясь нарушения патентных прав. Если таких исключений не будет, то существует вероятность того, что ученые, в случае использования ими запатентованного изобретения в своих исследованиях, будут преследоваться в судебном порядке. Предполагается, что такой вклад в создание благоприятных условий для научно-исследовательской деятельности будет способствовать распространению и развитию технических знаний и совершенствованию технологий и тем самым обеспечивать достижение целей патентной системы.

¹ Общее обсуждение по вопросу об экономической целесообразности патентной системы см. в главе II Отчета о международной патентной системе (SCP/12/3 Rev. 2).

² Требования в отношении патентоспособности или раскрытия информации, в частности, являются дополнительными механизмами, интегрированными в систему на этапе до выдачи патента.

³ Как термин данное понятие не имеет единой формулировки: в некоторых случаях используется выражение «исключения для исследований», в других – «исключения для научно-исследовательской деятельности», а в третьих – «исключения для экспериментального использования»; в данном документе эти термины будут применяться на взаимозаменяемой основе.

2. Цели и задачи исключений для научно-исследовательской деятельности

4. Сторонники исключений для научно-исследовательской деятельности утверждают, что исключения для научно-исследовательской деятельности и экспериментального использования имплицитно вытекают из *quid pro quo* патентной системы, поскольку никакими другими причинами нельзя объяснить интерес, который в рамках патентной системы уделяется свободному доступу к раскрытой патентной информации^{4,5}.
5. Патентообладателям предоставляются исключительные права с целью предотвращения использования запатентованных изобретений другими лицами, и в обмен на эти исключительные права патентообладатели обязаны раскрывать информацию, касающуюся изобретений. Раскрытие информации рассматривается как важнейший элемент патентной системы. Оно служит основой для обеспечения баланса интересов изобретателя и общества. По каждому патенту заявители обязаны предоставлять технические детали изобретения, которые становятся общедоступными посредством публикации патентной заявки по истечении 18 месяцев с даты ее подачи⁶.
6. Существует мнение, что для проверки достоверности раскрытия патента и того, достаточно ли такое раскрытие для его реализации, должно быть разрешено некоторое несанкционированное использование патента в течение его срока действия. В этой связи профессор Бентли поясняет, что исключение для «экспериментального использования» необходимо для поддержания функционирования самой патентной системы. Он отмечает:

«Поскольку единое исходное условие функционирования современных патентных систем заключается в том, что патентообладатель раскрывает изобретение для неограниченного круга лиц, с тем чтобы они могли реализовать такое изобретение, то очевидна необходимость предоставления этим лицам возможности экспериментального использования изобретения, чтобы они могли проверить, работает ли оно на самом деле (и в достаточной ли степени раскрыто). В связи с тем, что патентные ведомства не берут на себя выполнение этой задачи, такое право должно предоставляться конкурентам, поскольку именно они заинтересованы в изучении этого вопроса и, в конечном счете, в оспаривании действительности патента. Более того, возможность проверки изобретения должна предоставляться с момента выдачи патента. В конце концов, не имело бы никакого смысла заставлять этих конкурентов ждать истечения срока действия патента, прежде чем они смогли бы его оспорить⁷».

⁴ См. Rebecca S. Eisenberg, 'Patents and the Progress of Science: Exclusive rights and Experimental use'. *Chicago Law Review* (1989), Vol 56, стр. 1017. См. также J. C. Lai et al "Intellectual Property and Access to Im/material Goods", 2016, стр. 103.

⁵ В патентном законодательстве большинства стран содержится требование достаточно ясного и полного раскрытия изобретения, чтобы оно могло быть реализовано специалистом в данной области, и в отдельных странах - требование указания лучшего способа реализации изобретения.

⁶ Публичное раскрытие после 18 месяцев является нормой в большинстве стран. Однако в некоторых странах могут предусматриваться и другие сроки.

⁷ См. Professor L. Bently et al. "Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentees' Rights, SCP/15/3. Бентли далее объясняет, что «(это) его обоснование в пользу исключений для экспериментального использования, разумеется, оправдывало бы лишь узкое использование исключений для эксперимента «над объектом» изобретения. Однако, это было бы полностью совместимо с экспериментами, которые в конечном счете имеют коммерческую цель. В конце концов мотивация конкурентов заключается в том, чтобы конкурировать». стр.59 доступна в режиме онлайн по адресу: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex1.pdf.

Вставка 1. Цели государственного регулирования применения исключений в Канаде

«Когда изобретатели подают патентную заявку, они тем самым дают согласие на раскрытие информации о своем изобретении. Исключения для экспериментального использования позволяют другим лицам изучить данное изобретение, воспользовавшись доступной в результате раскрытия информацией. В принципе, это является одним из элементов соблюдения баланса прав и обязанностей в рамках патентной системы⁸».

7. В этой связи в ответах некоторых стран на вопросник об ограничениях и исключениях из патентных прав, который рассылался Постоянным комитетом ВОИС по патентному праву (ПКПП) (далее - "вопросник"), также указывается, что третьим сторонам следует разрешить использовать изобретение для лучшего понимания содержания описания и заявленных свойств запатентованного изобретения, с тем чтобы, например, приобрести знания, упростить лицензирование или оспорить действительность патентов⁹.

8. Кроме того, аргумент в пользу «сбалансированности» также используется для объяснения целесообразности применения исключений для научно-исследовательской деятельности. Иными словами, для того чтобы служить интересам общества в целом, эти исключения призваны обеспечить надлежащий баланс между интересами производителей и пользователей технологических знаний в целях максимального повышения пользы для общества. Поскольку большинство изобретений (если не все) сделаны на основе результатов предшествующих исследований или полученных ранее знаний, считается, что запрещение какого-либо применения другими исследователями всех запатентованных изобретений, находящихся под патентной охраной, несоизмеримо ограничивает возможности для создания новых изобретений¹⁰. В частности, суть такого аргумента заключается в том, что использование запатентованного изобретения для научно-исследовательской деятельности, направленной на создание новых изобретений, не должно ограничиваться. Если всеобщая социальная задача заключается в том, чтобы в максимальной степени развивать изобретательство, то это та область, в которой действие патентного законодательства следует ограничить: в противном случае применение патентного законодательства в конечном итоге ограничит именно те виды деятельности, которые оно призвано развивать в максимально возможной степени¹¹. Соответственно, во многих странах цели государственной политики при предоставлении исключений для экспериментального использования или для научно-технической деятельности заключаются в оказании содействия проведению научных исследований и развитию технического прогресса, а также в поощрении изобретательской деятельности¹².

⁸ См. ответ Канады на вопросник.

⁹ См., например, ответы на вопросник Республики Корея и Российской Федерации. В некоторых случаях патентообладатель может иметь лучшие возможности для лицензирования или передачи прав на его/ее запатентованное изобретение, если третьи стороны смогут ознакомиться со свойствами запатентованного изобретения до совершения этих действий. См., например, ответ на вопросник Российской Федерации.

¹⁰ См. J. C. Lai et al "Intellectual Property and Access to Im/material Goods", 2016, стр. 103.

¹¹ См. Professor L. Bently et al. "Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentee's Rights, SCP/15/3, стр.59.

¹² См., например, ответы на вопросник об ограничениях и исключениях из патентных прав, полученные от Алжира, Австрии, Бутана, Бразилии, Германии, Гондураса, Венгрии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, Португалии, Республики Корея, Сербии, Испании, Швеции, Швейцарии, Уганды, Украины, Соединенного Королевства и Зимбабве. В этой связи в ответе Норвегии, заявляется, что «исключительное право, предоставляемое патентом, относится только к коммерческой ценности изобретения», а не к «использованию изобретения в качестве источника знаний для дальнейших исследований и развития». В ответе Германии, отмечается, «что исключение для научно-

Вставка 2. Цели государственного регулирования применения исключений в Республике Корея

«Любая третья сторона должна иметь право на работу с любым запатентованным изобретением, с тем чтобы лучше понимать содержание описания и свойства запатентованного изобретения. Кроме того, существуют возможности для усовершенствования изобретения на основе уже используемого запатентованного изобретения. Использование запатентованного изобретения в значительной степени способствует развитию технологий, и до тех пор, пока продукт, разработанный на основе результатов использования изобретения, не будет выведен на рынок, патентообладатель не несет прямых потерь¹³».

9. В этой связи некоторые эксперты также отмечают, что, с точки зрения государственной политики, кумулятивный характер технологического развития в большинстве секторов требует сохранения возможностей для инновационной деятельности и что «патентный режим, препятствующий дальнейшей инновационной деятельности, не позволит достичь самой его цели¹⁴». Аналогично, в ответе Китая на вопросник указывалось, что «научные и технологические инновации всегда осуществляются на базе достигнутого уровня техники» и, соответственно, «если бы использование соответствующих патентов в исследовательских и экспериментальных целях было возможно только с предварительного согласия патентообладателей, это тормозило бы процессы научных исследований и опытно-конструкторских разработок и тем самым сдерживало бы научно-технический прогресс, вступая в противоречие с законодательной целью патентного права». В ответе Бразилии поясняется, что, поскольку патентная система направлена на стимулирование исследований и инноваций, обеспечивая основу, на которой полезные свойства изобретений могли бы служить обществу в целом, цель исключений для научно-технической деятельности заключается в том, чтобы «ограничить права, предоставляемые патентом, и тем самым обеспечить проведение научных или технологических исследований, достигая надлежащего баланса между интересами правообладателей и третьих сторон и в то же самое время содействуя дальнейшему развитию общества¹⁵». В ответах других стран, в целом, отмечается важность свободы проведения исследований и отсутствия опасений за нарушение патентных прав¹⁶.

10. Некоторые страны в область применения исключений для научно-исследовательской деятельности также включают обучение, отмечая, что применение таких исключений стимулирует развитие образования и повышение уровня преподавания¹⁷.

исследовательской деятельности» [...] «ограничивает патентную охрану и упрощает разработку новых технологий на основе запатентованных изобретений».

¹³ См. ответ на вопросник, полученный от Республики Корея.

¹⁴ См., например, Correa, C., 'The International Dimension of the Research Exception'. Документ AAAS/SIPPI от января 2004 г., стр. 16.

¹⁵ См. также ответы на вопросник об ограничениях и исключениях из патентных прав, полученные от Канады, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Шри Ланки и Соединенных Штатов Америки, которые доступны в режиме онлайн по адресу: <http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>.

¹⁶ См., например, ответы на вопросник, полученные от Австрии, Швейцарии и Российской Федерации.

¹⁷ См., например, ответы на вопросник, полученные от Индонезии и Гондураса.

Вставка 3. Цели государственного регулирования применения исключений в Коста-Рике

“Возможно, основная задача заключается именно в том, чтобы реализовать это исключение для научно-исследовательских и учебных заведений таким образом, чтобы патентная документация могла использоваться в учебных целях, а также в качестве источника вдохновения для творчества и формирования новых знаний. Для этого, в свою очередь, требуется подготовка научно-преподавательского состава, с тем чтобы патенты могли стать ресурсом, используемым прежде всего в классах и лабораториях”¹⁸

требования о раскрытии сущности изобретения для неограниченного круга лиц. Вместе с тем, в соответствии со стратегической целью патентного законодательства как общество, так и ученый «законно заинтересованы» в использовании раскрытой патентной информации в поддержку развития науки и техники. Хотя Группа не делает какого-либо вывода относительно правильности любых таких национальных исключений с точки зрения положений статьи 30 Соглашения ТРИПС, вместе с тем она соглашается с использованием термина «законные интересы» в его общепринятом значении в правовом анализе такого рода²⁰.

13. Хотя Группа не пришла к четкому выводу о соответствии исключения для научно-исследовательской деятельности положениям статьи 30 Соглашения ТРИПС, многие эксперты считают, что, по мнению Группы, такое исключение будет рассматриваться как «ограниченное исключение» по смыслу данной статьи²¹.

14. Кроме того, в протоколах переговоров по Соглашению ТРИПС первые проекты положений, которые должны были войти в статью 30, предусматривали включение примерного перечня исключений, включая исключение для «научного использования». В конечном счете, от примерного перечня отказались в пользу более общей формулировки, которая представлена в статье 30 Соглашения ТРИПС, при этом в протоколах переговоров по Соглашению ТРИПС отсутствует объяснение причины для принятия такого решения²².

4. Исключения для научно-исследовательской деятельности в региональных документах

15. Применение исключений для научно-исследовательской деятельности, в частности, регулируется несколькими региональными документами. К ним относятся: Решение № 486, устанавливающее Общий режим охраны промышленной собственности Андского сообщества (далее — «Решение № 486 Андского сообщества»); Соглашение «О пересмотре Соглашения Банги от 2 марта 1977 г. о создании Африканской организации интеллектуальной собственности» (1999) (далее — «Соглашение Банги»); Патентное законодательство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива; Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции и Североамериканское соглашение о свободной торговле²³.

²⁰ Документ ВТО WT/DS114/R, п. 7.69.

²¹ См., например, Professor L. Bently et al. "Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentee's Rights, SCP/15/3, Приложение I, стр. 39, документ доступный в режиме онлайн по адресу: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex1.pdf; или Correa, C., 'The International Dimension of the Research Exception'. Документ AAAS/SIPPI от января 2004, стр.19.

²² Документ ВТО WT/DS114/R, п. 7.70.

²³ Что касается Европы, то статья 27 Соглашения о патентах Сообщества (89/695/ЕЕС) (принятого 15 декабря 1989 года) предусматривает применение исключения для научно-исследовательской деятельности. Хотя Соглашение еще не вступило в силу, некоторые договаривающиеся государства привели свое национальное законодательство в соответствие с этим Соглашением. Предполагается, что Соглашение о едином патентном суде (ЕПС), которое, в частности, будет гармонизировать материальное патентное право в том, что касается объема и ограничений предоставляемых прав, а также средств правовой защиты в случаях правонарушений в отношении европейских патентов и единых европейских патентов с действием на территории всех государств – членов ЕС, приведет к дальнейшей гармонизации. Что касается исключений для научно-исследовательской деятельности, то статья 27 главы V Соглашения о ЕПС гласит: «Права, предоставляемые патентом, не распространяются ни на одно из следующих действий: «[...] (b) действия, совершаемые в экспериментальных целях в

16. В этих документах формулировки соответствующих положений отличаются друг от друга, и в отношении любого из этих положений, определяющих потенциальную сферу применения таких исключений согласно соответствующим региональным документам, не было найдено никаких дополнительных рекомендаций в том, что касается их толкования и правовой оценки²⁴.

²⁴

отношении объекта запатентованного изобретения; [...]». По состоянию на 25 ноября 2018 года Соглашение о ЕПС не вступило в силу.

Однако, по крайней мере в связи с Соглашением Банги, в аналитической записке ЮНКТАД – МЦТУР говорится, что, в отсутствие каких-либо дополнительных уточняющих формулировок, формулировки, содержащиеся в данном правовом документе, позволят освободить от ответственности за нарушения патентных прав в случае осуществления практически любой научно-технической исследовательской деятельности. Аналитическая записка ЮНКТАД – МЦТУР №7, март 2010 г. Исключения для научно-исследовательской и экспериментальной деятельности в патентном праве: юрисдикционные различия и повестка дня ВОИС в области развития.

Таблица 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
Решение № 486 Андского сообщества ²⁵	<p>Статья 53:</p> <p>«Патентообладатель не вправе осуществлять права, указанные в предыдущей статье, в отношении следующих действий:</p> <p>[...]</p> <p>(b) действия, совершаемые исключительно в экспериментальных целях в отношении объекта запатентованного изобретения;</p> <p>(c) действия, совершаемы исключительно в целях обучения или проведения научных или академических исследований».</p>
Патентное законодательство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива ²⁶	<p>Статья 14 (1):</p> <p>«Патентные права не распространяются на:</p> <p>1) действия, совершаемые исключительно в научной-исследовательских целях».</p>
Соглашение Банги ²⁷	<p>Статья 8(1)(с):</p> <p>«(1) Права, вытекающие из патента, не распространяются</p> <p>[...]</p> <p>(с) на действия в отношении запатентованного изобретения, осуществляемые в экспериментальных целях в ходе научно-технических исследований».</p>
Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции ²⁸	<p>Правило 19:</p> <p>“Не признаются нарушением евразийского патента следующие действия, связанные с использованием запатентованного изобретения:</p> <p>[...]</p> <p>- проведение научного исследования или эксперимента;”</p>

²⁵ В Андское сообщество входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу

²⁶ В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят следующие государства: Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Султанат Оман, Катар и Кувейт.

²⁷ Соглашение о пересмотре Соглашения от 2 марта 1977 г. о создании Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС), 1999. Государства-члены АОИС: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Того и Коморские Острова.

²⁸ Государствами-членами ЕАПО являются Туркменистан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Республика Азербайджан, Республика Казахстан, Кыргызстан и Армения.

5. Применение исключений для научно-исследовательской деятельности в различных странах

5.1 Правовые основы регулирования применения исключений для научно-исследовательской деятельности

17. В общей сложности были отмечены 113 стран, предусматривающих, согласно их соответствующим правовым нормам, применение исключений для научно-исследовательской деятельности. В большинстве этих стран конкретные положения, касающиеся данных исключений, содержатся в соответствующих нормах законодательства по вопросам ИС или патентного права. В странах общего права исключения для научно-исследовательской деятельности предусматриваются прецедентным правом, при этом в некоторых из этих стран эти же исключения закреплены законодательно²⁹. В дополнении к настоящему документу приводятся положения национальных и региональных законов об исключениях для научно-исследовательской деятельности.

Таблица 2. Список стран, предусматривающих применение исключений для научно-исследовательской деятельности

Албания, Алжир, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия, Азербайджан, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Канада, Китай, Гонконг (Китай) Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Франция, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Маврикий, Мексика, Монголия, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Таиланд, бывшая югославская Республика Македония, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Объединенная Республика Танзания, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам и Замбия.

18. В то время, как в законодательстве большинства стран, указанных в таблице 2, предусмотрено отдельное положение об исключениях для научно-исследовательской деятельности, в некоторых странах оно объединено с положением об исключениях для выполнения регистрационных процедур³⁰.

²⁹ К этим странам общего права относятся Австралия, Канада, и Новая Зеландия.

³⁰ Этими странами являются Босния и Герцеговина, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Исландия, Португалия, Республика Корея, Сербия, Словакия, Словения, бывшая югославская Республика Македония, Уругвай и Вьетнам. Дополнительную информацию об исключениях для выполнения регистрационных процедур см. в документе SCP/28/3.

19. В некоторых других странах в соответствующих законах отсутствуют конкретные положения об исключениях для научно-исследовательской деятельности. Вместе с тем, из этого вовсе не следует, что использование запатентованного изобретения для исследовательских и экспериментальных целей в этих странах неизбежно приведет к нарушению патентного права. Для достижения этой политической цели из области применения исключительных прав можно изъять действия, совершаемые в коммерческих целях, т. е. правонарушение возникает только тогда, когда имеет место коммерческое использование³¹. Таким образом, правовые основы регулирования применения исключений для научно-исследовательской деятельности различаются между странами, отражая различия в правовых нормах.

5.2 Область применения исключений для научно-исследовательской деятельности

20. Хотя общеполитические цели положений об исключениях для научно-исследовательской деятельности, предусматриваемых в национальных законах, более или менее согласуются с вышеприведенной информацией, тексты этих положений не всегда полностью совпадают. В частности, следующие положения национальных законов могут служить примером таких различий в формулировках:

- «Действие положений, упомянутых в пункте (1) и пункте (2), не распространяется на случаи использования указанного патента для целей образования, научных исследований, экспериментов или анализа, при условии, что это не наносит ущерб законным интересам патентообладателя³²».
- «Права патентообладателя на распространяются на:
[...]
b) использование запатентованного изобретения исключительно для научно-исследовательской и экспериментальной деятельности³³».
- «В соответствии с настоящим Законом патент выдается при том условии, что –
[...]
(3) любая машина, оборудование или иное изделие, в отношении которых выдается патент, или любое изделие, произведенное способом, в отношении которого выдан патент, могут быть изготовлены или использованы, при этом любой способ, в отношении которого выдается патент, может быть использован любым лицом для экспериментальной или научно-исследовательской деятельности, в том числе для обучения учащихся³⁴».
- «Исключительные права не применяются в случае:
[...]
(3) использования изобретения как такового в экспериментальных целях³⁵».

³¹ Статья 30.1. Постановления № 89-019 от 31 июля 1989 года о введении режима охраны промышленной собственности в Демократической Республике Мадагаскар гласит, что «права, вытекающие из патента или авторского свидетельства на изобретение, распространяются только на действия, совершаемые для промышленных и коммерческих целях».

³² Статья 16 (3) Закона Индонезии о патентах № 14 от 1 августа 2001 г.

³³ Раздел 25 (1) (b) Закона Эфиопии о промышленной собственности (Декларация) № 123 от 10/05/1995.

³⁴ Раздел 47 Закона Индии о патентах № 39 от 20 апреля 1970 г. (с последними поправками, внесенными в 2005 г.).

³⁵ Раздел 3 (2) Закона Финляндии о патентах (Закон № 1967/550 от 15 декабря 1967 г. (с поправками в редакции Закона № 2013/101 от 31 января 2013 г.).

21. Таким образом, хотя в национальных законах есть общие положения, касающиеся применения исключений для научно-исследовательской деятельности, различия между их формулировками в результате могут привести к различиям в толковании исключений и определении их области применения.

22. В целом анализ законодательства и правовой практики свидетельствует о наличии определенных факторов, определяющих сферу охвата исключений в различных странах. В частности, область применения исключений может варьироваться в зависимости от:

- цели научного исследования или эксперимента;
- наличия предусмотренного законом разрешения на проведение какого-либо эксперимента или научного исследования с коммерческой целью; и/или
- характера взаимосвязи между экспериментом и запатентованным изобретением (т. е. разрешается ли проведение эксперимента или научного исследования «в отношении» или «с использованием» запатентованного изобретения)

23. В остальной части настоящего раздела будут рассмотрены те факторы, которые влияют на определение области применения исключений для научно-исследовательской деятельности в различных странах.

Цели научно-исследовательской или экспериментальной деятельности

24. Во многих странах, в которых действующим законодательством предусмотрены исключения для использования в экспериментальных и/или научно-исследовательских целях, в соответствующих положениях, как правило, отмечается, что право охраны, предоставляемое патентом, не распространяется, например, на деятельность, осуществляемую в «экспериментальных или научно-исследовательских целях»³⁶, осуществление «научного эксперимента или научных исследований»³⁷, использование для «научно-исследовательских и экспериментальных целей»³⁸, деятельность, осуществляемую в «экспериментальных целях»³⁹, деятельность, осуществляемую «в целях проведения научных исследований»⁴⁰, деятельность, осуществляемую «в экспериментальных целях в связи с проведением научных или технологических изысканий или исследований»⁴¹ или на «использование изобретений в целях оценки, анализа, проведения научных исследований, обучения, тестирования и опытного производства»⁴².

25. Кроме того, в положениях патентного законодательства некоторых стран указывается, что такая деятельность подпадает под исключение из патентной охраны только в тех случаях, если она

³⁶ См. статью 69(1) Закона Японии о патентах и статью 20(2) Закона Болгарии о регистрации патентов and полезных моделей.

³⁷ См. статью 17(2) Закона Армении об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, статью 33-b Закона Корейской Народно-Демократической Республики об изобретениях, статью 13 Закона Кыргызской Республики о патентах, статью 1359(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

³⁸ Статья 31(2) Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» и Правило 19 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции.

³⁹ См. раздел 119C Закона Австралии о патентах, раздел 3(3)(iii) Сводного патентного закона Дании; статью L613-5 Кодекса Франции об интеллектуальной собственности, раздел 11(2) Закона Германии о патентах, статью 68(1)(a) Кодекса Италии об интеллектуальной собственности, раздел 11(a)(4)(iii) Закона Омана о промышленной собственности, статью 22 Закона 50/2008 об охране изобретений Республики Молдова и статью 75(b) Декрета Турции о патентах.

⁴⁰ См. раздел 58 Закона Кении о промышленной собственности 2008 г. и статью 8.4(c) Закона 4/2001 Сан-Томе и Принсипи.

⁴¹ См. пункт II статьи 43 Закона №.9.279 Бразилии.

⁴² Статья 125(2) Закона Вьетнама об интеллектуальной собственности 2005 г., с поправками и дополнениями от 2009 г.

осуществляется «исключительно» в экспериментальных или «только» в исследовательских целях. В национальном законодательстве, например, встречаются такие формулировки, как «исключительно для испытаний или в экспериментальных целях»⁴³, «исключительно в целях исследования запатентованного объекта, включая продукцию, производимую в результате непосредственного применения запатентованного способа»⁴⁴ или «деятельность, осуществляемая исключительно в целях научных исследований и экспериментов, касающихся запатентованного изобретения»⁴⁵, деятельность: направленная на «создание или использование изобретений в чисто экспериментальных целях или в интересах научных исследований»⁴⁶, действия, «совершаемые только в целях проведения экспериментов, касающихся объекта изобретения»⁴⁷, деятельность, «осуществляемая исключительно в экспериментальных целях»⁴⁸, действия, совершаемые исключительно в целях научных исследований⁴⁹ и «действия, совершаемые исключительно для целей проведения научных исследований»⁵⁰.

26. Несмотря на то, что слова «исследование» и «эксперимент» широко используются в различных законах, в большинстве стран отсутствуют какие-либо дополнительные подробные рекомендации относительно того, каким образом могли бы определяться эти термины согласно соответствующим законам. Тем не менее в некоторых юрисдикциях такие рекомендации можно найти в положениях статутного или прецедентного права. Например, раздел 119С Закона Австралии о патентах⁵¹ предусматривает, что действия, совершаемые в экспериментальных целях в отношении объекта изобретения, не являются правонарушением, при этом «экспериментальные цели» включают в себя, но не ограничиваются:

- (a) определение свойств изобретения;
- (b) определение сферы применения пунктов формулы изобретения;
- (c) усовершенствование или видоизменение изобретения;
- (d) установление действительности патента или пунктов формулы изобретения;
- (e) определение того, будет ли или был ли патент на изобретение нарушен в результате совершения какого-либо действия.

27. Аналогичным образом в Законе Новой Зеландии о патентах предусматриваются исключения для экспериментального использования изобретений, при этом в разделе 143 приводится неисчерпывающий перечень действий, которые рассматриваются как действия в экспериментальных целях⁵².

28. В Соединенном Королевстве рекомендации относительно толкования термина «экспериментальные цели» следуют из судебной практики⁵³. При рассмотрении дела «Monsanto Co

⁴³ Статья 102 Кодекса Португалии о промышленной собственности (КПС).

⁴⁴ Статья 53(3) Закона Нидерландов о патентах.

⁴⁵ Раздел 21(4)(d) Закона Маврикия о патентах, промышленных образцах и товарных знаках 2002 г.

⁴⁶ Раздел 27(3)(iii) Закона Кипра о патентах.

⁴⁷ Статья 38(b) Закона Албании 9947 «О промышленной собственности».

⁴⁸ Раздел 13(4) Закона Бутана о промышленной собственности и раздел 31(5)(c) Декрета Пакистана о патентах 2000.

⁴⁹ Статья 12(1) Декрета Алжира о патентах №. 03-07 от 19 июля 2003 г.

⁵⁰ Раздел 86(1)(i) Закона Шри-Ланки об интеллектуальной собственности №.36 от 2003 г.

⁵¹ Раздел 119С Закона о патентах 1990 г.

⁵² Раздел 143(2) Закона Новой Зеландии о патентах 2013 г. гласит: «((1) Совершение какого-либо действия в экспериментальных целях в отношении объекта изобретения каким-либо лицом не является нарушением патента. (2) В данном разделе, действие в экспериментальных целях в отношении объекта изобретения включает в себя любое действие с целью (a) определения метода работы изобретения, (b) определения сферы применимости изобретения, (c) определения правомерности пунктов формулы изобретения, (d) усовершенствования изобретений (например, посредством выявления новых свойств или новых областей применения изобретения)».

⁵³ Раздел 60(5)(b) Закона Соединенного Королевства о патентах гласит «60(5) Действие, которое, несмотря на данный подпункт, представляло бы собой нарушение какого-либо патента на какое-либо изобретение,

v Stauffer Chemical Co and Another»⁵⁴, было решено, что только эксперименты, в результате которых получена действительно новая информация подпадают под исключения, например, испытания, проводимые для открытия чего-либо, что неизвестно, или для проверки какой-либо гипотезы. Исключения не распространяются на эксперименты, которые предназначены для проверки уже имеющихся знаний (например, для доказательства какой-либо третьей стороне, что продукт работает в соответствии с формулой заявки), и, следовательно, клинические испытания с целью получения разрешения регулирующих органов не являются действиями, совершаемыми в экспериментальных целях. Вместе с тем, при рассмотрении дела «CoreValve v Edwards Lifesciences»⁵⁵, было решено, что в тех случаях, когда «запатентованное фармакологически активное вещество применяется в клинических испытаниях, имеющих своей целью определение пригодности и, в соответствующих случаях, формы применения активного вещества для лечения или облегчения течения некоторых иных болезней людей», (т.е. второе показание), это считается правомерным действием, совершаемым в экспериментальных целях. При рассмотрении другого дела⁵⁶, суд признал, что «эксперименты, проводимые в связи с судебным процессом, подлежат исключению [...], если они касаются объекта изобретения, как он формулируется в пунктах формулы изобретения того патента, о возможном нарушении которого идет речь, в смысле наличия реальной и прямой связи с ним».

Вставка 4. Дело «Monsanto Co. v Stauffer Chemical Co. and Another»

«Испытания, проводимые для открытия чего-либо, что неизвестно, для проверки какой-либо гипотезы, или для выяснения того, будет ли что-то, что заведомо работает при конкретных условиях, работать при иных условиях [...] могут с достаточной убедительностью считаться экспериментами». Тем не менее, испытания, проводимые для того, чтобы доказать третьей стороне, что продукт работает, или чтобы собрать информацию, устраивающую третью сторону, будь то потребитель или структура типа PSPS или ACAS, и доказать, что продукт работает так, как заявляет его производитель, не должны считаться действиями, совершаемыми «в экспериментальных целях»⁵⁷.

29. В Германии раздел 11(2) Закона Германии о патентах предусматривает исключения для использования в экспериментальных целях⁵⁸. Два решения Федерального суда Германии по делу «Клиническое испытание I»⁵⁹ и «Клиническое испытание II»⁶⁰, внесли ясность в вопрос об области применения исключений в этой стране. По делу «Клиническое испытание I» суд постановил, что «любые систематические действия с целью получения новой информации считаются экспериментом». По мнению суда, этот термин должен иметь широкое толкование и, как правило, охватывает все экспериментальные действия, независимо от мотивации и цели, для достижения которой в конечном счете предназначаются полученные знания⁶¹. Следовательно, он может включать в себя эксперименты, тесты или испытания, и т.д., проводимые с целью устранения

не будет являться таковым, если (b) оно совершается в экспериментальных целях в отношении объекта изобретения.

⁵⁴ См. дело «Monsanto Co v Stauffer Chemical Co and Another» [1985] RPC 515.

⁵⁵ См. дело «CoreValve v Edwards Lifesciences» [2009] EWHC 6 Pat Ct.

⁵⁶ См. дело «Smith Kline & French Laboratories Ltd vs Attorney General» (1991) 4 TCLR 199.

⁵⁷ См. дело «Monsanto Co v Stauffer Chemical Co and Another» [1985] RPC 515, стр. 517.

⁵⁸ Раздел 11 (2) Закона Германии о патентах гласит: «11. Действие патента не распространяется на: [...] 2. действия, совершаемые для экспериментальных целей в отношении объекта запатентованного изобретения».

⁵⁹ См. BGH, решение от 11 июля 1995 г. – X ZR 99/92 – Klinische Versuche I.

⁶⁰ См. BGH, решение от 17 апреля 1997 г. – X ZR 68/94 – Klinische Versuche II.

⁶¹ См. BGH, дело «Klinische Versuche I and II».

существующей неопределенности (например, для открытия чего-либо, что неизвестно, или проверки какой-либо гипотезы)⁶².

30. В Нидерландах на основании прецедентного права исключения для использования в научно-исследовательских целях применяются, если это оправдано с учетом целей исследования⁶³. К целям, обосновывающим применение исключений, относится проведение реальных научных исследований в отношении изобретения, а также цели, вытекающие из Закона Нидерландов о патентах, в частности, изучение возможностей для реализации изобретения на практике или его усовершенствования (для содействия техническому прогрессу). В документации, направленной в парламент в обоснование этих исключений, пояснялось, что «исследования включают научные исследования, в том числе исследования, проводимые коммерческими предприятиями или в их интересах».

31. В Испании в соответствии с действующей правовой доктриной⁶⁴ и прецедентным правом⁶⁵, цель исключений состоит в том, чтобы установить правила, которые позволяют сбалансировать противоречащие друг другу интересы путем ограничения или сужения субъективных прав, и которые, соответственно, должны толковаться ограничительно. Поэтому следует исходить из того, что применение исключений обусловлено соблюдением двух требований: (i) действия должны совершаться для целей проведения эксперимента или испытания и должны носить исключительно технический или научный характер; и (ii) они должны относиться к объекту запатентованного изобретения, то есть должны совершаться «с» самим изобретением, а не «применительно к» нему. Соответственно, эксперименты, исключительной целью которых не является усовершенствование или развитие технических характеристик, относящихся непосредственно к самому изобретению, должны быть исключены из сферы применения исключения.

32. В Японии одна из общепринятых теорий заключается в том, что «эксперименты или научно-исследовательская деятельность», для которых предусмотрены исключения из патентных прав, должны ограничиваться экспериментами и научно-исследовательской деятельностью, проводимыми в целях «усовершенствования технологий», т.е. ограничиваться такими видами деятельности, как поиск на предмет определения патентоспособности, поиск на предмет определения функциональности и проведение экспериментов в целях усовершенствования и дальнейшего развития⁶⁶.

33. В Российской Федерации исключения применяются к проведению научно-исследовательской или экспериментальной деятельности. Термин «научная (научно-исследовательская) деятельность» определен в национальном законодательстве⁶⁷ как «деятельность, направленная на получение и применение новых знаний», в том числе «фундаментальные научные исследования» и «прикладные научные исследования». Далее, термин «экспериментальные и опытно-конструкторские разработки» определяется как «деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического

⁶² См. Scharen, Sec.11 marginal no. 6. См. также информацию, представленную Германией на двадцать восьмой сессии ПКПП, которая доступна в режиме онлайн по адресу:

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_29/comments_received.html. Другие выводы суда по делу «Клиническое испытание I» и «Клиническое испытание II» см. в пункте 42 настоящего документа.

⁶³ См. постановление Верховного суда от 18 декабря 1992 г., BIE 1993/81 (ICI/Medicopharma).

⁶⁴ См. Fernández-Nóvoa, C.; Otero Lastres, O.L.; y Botana Agra, M.: Manual de la Propiedad Industrial, Marcial Pons, 2009, стр.168.

⁶⁵ См. Соответственно, Постановление Верховного суда No. 39/2012 от 10 февраля 2012 года (Судебная коллегия по гражданским делам, округ №1).

⁶⁶ См. информацию, представленную Японией на двадцать девятой сессии ПКПП, которая доступна в режиме онлайн по адресу: http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_29/comments_received.html.

⁶⁷ Статья 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование». Хотя данный закон не содержит юридического определения термина «научный эксперимент», считается, что он означает «метод познания, который может способствовать исследованию реальных явлений в контролируемых и управляемых условиях». В ответе Российской Федерации сказано, что «различие между научными исследованиями и экспериментальной деятельностью состоит в том, что при осуществлении научных исследований изучается сам объект в чистом виде (без какого-либо дополнительного воздействия на него), в то время как при осуществлении экспериментальной деятельности изучаемый объект помещается в определенные условия, то есть подвергается определенному воздействию внешних сил».

34. В законодательстве Швейцарии в положении об исключениях для научно-исследовательской деятельности оговорено, что под действие исключений подпадает «деятельность, осуществляемая в научно-исследовательских или экспериментальных целях, для получения знаний об объекте изобретения, в том числе о возможностях его использования; в частности, разрешается проведение любых научных исследований в отношении объекта изобретения⁶⁸». В Законе Израиля о патентах указывается, что «экспериментальная деятельность, связанная с изобретением, целью которой является усовершенствование изобретения или разработка другого изобретения», не является «использованием изобретения». Окружной суд Тель-Авива постановил, что закон разрешает проведение экспериментов с использованием существующих и охраняемых патентом процедур или объектов в целях усовершенствования процесса или объекта или в целях разработки другого процесса или объекта⁶⁹. В некоторых других странах цель проведения научно-исследовательской деятельности не является определяющим фактором по отношению к области применения соответствующих исключений. Например, в Словении любые действия, совершаемые в научно-исследовательских и экспериментальных целях в отношении объекта патента «независимо от их конечной цели» разрешены в качестве исключений⁷⁰.

⁶⁸ Статья 9(1)(b) Федерального закона о патентах на изобретения от 25 июня 1954 г. (по состоянию на 1 января 2017 г.).

⁶⁹ См. М.С.Р. 19682/05, *Transkaryotic Therapies INC vs. Genzyme Corporation* (2006) Nevo.

⁷⁰ Статья 19 b) Закона Словении о промышленной собственности (ZIL-1-UPB3) (с поправками по состоянию на 6 декабря 2013 г.).

Таблица 3. Различные законы для применения исключений предусматривают различные цели, в которых осуществляется научно-исследовательская деятельность:

- Определение метода работы запатентованного изобретения
- Определение сферы применимости запатентованного изобретения
- Определение правомерности пунктов формулы изобретения
- Действия, направленные на усовершенствование запатентованного изобретения
- Изобретательская деятельность на основе запатентованного изобретения
- Поиск новых свойств или новых областей применения запатентованного изобретения
- Получение данных клинических испытаний для государственной регистрации

Коммерческие и/или некоммерческие цели проведения научного исследования или эксперимента

35. Определение области применения исключений для научно-исследовательской деятельности также зависит от другого важного фактора, а именно, от того, охватывает ли она экспериментальные действия, осуществляемые с коммерческой целью.

36. В некоторых странах положения об исключениях для научно-исследовательской деятельности прямо предусматривают, что исключения предоставляются в тех случаях, когда экспериментальное использование не носило коммерческого характера и не преследовало цели извлечения выгоды. Например, Статья 36(а) Закона Аргентины о патентах и полезных моделях гласит, что право, предоставляемое каким-либо патентом, не имеет какой-либо юридической силы в отношении:

« (а) какой-либо третьей стороны, которая в частном порядке или в рамках научно-исследовательских или учебных заведений, а также в *некоммерческих целях*, занимается научно-технической исследовательской деятельностью в чисто экспериментальных целях, в целях проведения испытаний или в учебных целях, и для этого производит или использует продукт или процесс идентичный запатентованному» (курсив автора).

37. Другим примером является статья 34 Закона Румынии о патентах:

«Следующие действия не являются нарушениями прав, предусмотренных статьями 32 и 33:

е) использование объекта запатентованного изобретения исключительно для *некоммерческих экспериментальных целей*» (курсив автора).

38. В некоторых других странах соответствующее положение прямо предусматривает, что исключения для научно-исследовательской деятельности применяются только к действиям, предшествующим будущему коммерческому использованию. Например, раздел 44 (а) Закона Уганды о промышленной собственности гласит:

«Использование запатентованного изобретения без разрешения патентообладателя не является нарушением патента в любых следующих обстоятельствах:

[...]

(а) в случае осуществления каких-либо действий, относящихся к экспериментальному использованию или научно-исследовательской деятельности в отношении запатентованного изобретения, *как в научных, так и в коммерческих целях*» (курсив автора).

39. Аналогично раздел 12 (4)(а) (iii) Закона Занзибара о промышленной собственности гласит, что

«Патентные права распространяются:

[...]

(iii) на действия, совершаемые в связи с экспериментальным использованием запатентованного изобретения, прямо или косвенно, *как в научных, так и в коммерческих целях*» (курсив автора)

40. Вместе с тем, во многих других странах в соответствующих законодательных положениях прямо не указывается, подпадают ли под данные исключения действия, осуществляемые с коммерческой целью. В этой связи суды некоторых стран вынесли несколько определяющих решений. В Соединенном Королевстве при рассмотрении дела «Monsanto Co v Stauffer Chemical Co and Another» суд постановил, что исключения касаются экспериментальной работы, выполняемой в коммерческих целях, но при этом не все испытания, проводимые в коммерческих целях, подпадают под действие исключений⁷¹. Кроме того, при рассмотрении дела «CoreValve v Edwards Lifesciences» в соответствии с разделом 60(5)(b) Закона о патентах было принято решение о неприменимости исключений в отношении рассматриваемых клинических испытаний, так как одной из целей экспериментов было «непосредственное получение дохода в значительном объеме». Отсюда вытекает, что при решении вопроса о применимости исключений должны учитываться коммерческие факторы⁷².

41. В своем решении по делу «Клиническое испытание I» Федеральный верховный суд Германии также подтвердил применимость положений раздела 11(2) Закона о патентах в отношении экспериментов на людях, которые проводятся с целью выяснить, подходит ли запатентованный препарат для лечения или облегчения других заболеваний (второе показание)⁷³. Положение об исключениях применимо даже в тех случаях, когда характер экспериментов выходит за рамки чисто научно-исследовательских и экономических интересов. Такое широкое толкование исключений было подтверждено Федеральным верховным судом в 1997 г. в решении по делу «Клиническое испытание II». Согласно решению суда, раздел 11(2) Закона о патентах также может применяться в тех случаях, когда испытания проводятся для получения данных в целях государственной регистрации и продвижения на рынок какого-либо лекарственного препарата. В частности, суд постановил, что действия, «проводимые с целью устранения существующей неопределенности в отношении объекта запатентованного изобретения или открытия чего-либо нового в отношении указанного объекта» в соответствии с исключениями относятся к использованию в экспериментальных целях, при том условии, что эти действия в исследовательских целях совершаются в отношении объекта запатентованного изобретения, и что клинические испытания, проведенные в отношении того же показания, что и в случае запатентованного изобретения, могут подпадать под действие исключений для экспериментального использования. В данном случае

⁷¹ См. дело «Monsanto Co v Stauffer Chemical Co and Another» [1985] RPC 515., см. пункт 29 настоящего документа.

⁷² См. дело «CoreValve v Edwards Lifesciences» [2009] EWHC 6 Pat Ct.

⁷³ В частности, согласно судебным решениям, не имеет значения, «используются ли эксперименты только для проверки свойств, заявленных в патенте, или для получения результатов дальнейших исследований, или же они используются в более широких целях, таких как коммерческие интересы». Использование в экспериментальных целях может осуществляться для того, чтобы «раскрыть существенные свойства изобретения или найти новые, ранее неизвестные, виды его применения». См. BGH, дело «Klinische Versuche I».

Федеральный верховный суд сохранил свою точку зрения относительно того, что экономические интересы, как правило, не противоречат действию положений раздела 11(2) Закона о патентах. Вместе с тем, суд указал, что положение об исключениях не применяется в отношении экспериментов, проводимых исключительно с целью выяснения коммерческих факторов, таких как потребности рынка, приемлемость цен и каналы реализации⁷⁴.

42. В Новой Зеландии при рассмотрении дела «Smith Kline & French Laboratories Ltd vs Attorney General», судья признал наличие тонкой грани между «коммерческой» и «некоммерческой» исследовательской деятельностью⁷⁵.

Вставка 5. Новая Зеландия: дело «Smith Kline & French Laboratories Ltd vs Attorney General»

В этом деле судья отметил: «Бесспорно экспериментальная деятельность, как правило, осуществляется с какой-либо конечной коммерческой целью; часто вопрос о том, где она заканчивается, и где начинается правонарушение, должен быть вопросом ее масштабов. Если соответствующее лицо осуществляет свою деятельность только в своих интересах и только с целью повышения уровня своих собственных знаний или профессиональных навыков, и даже если его конечной целью может быть получение коммерческой выгоды, оно не совершает правонарушения. Однако, если такое лицо выходит за эти рамки и использует данное изобретение или предоставляет его для использования другими лицами таким образом, что это способствует его продвижению на действующем рынке, тогда оно совершает правонарушение⁷⁶».

43. В Австралии, в связи с положениями раздела 119С Закона о патентах, было отмечено, что исключения не применялись в тех случаях, когда основной целью деятельности была коммерциализация изобретения, или производство его с целью продажи или использования для коммерческих целей. Кроме того, «маркетинговые исследования» в отношении какого-либо запатентованного изобретения (например, производство и использование изобретения с целью проверки наличия коммерческого спроса на какой-либо продукт) не подпадали под исключения, так как они также преследуют главным образом коммерческую цель⁷⁷.

44. Кроме того, в некоторых других странах область применения исключений для научно-исследовательской деятельности, как это предусмотрено соответствующими законами, включает только те виды деятельности, которые совершаются в некоммерческих целях⁷⁸. Например, во Франции применение исключений должно «строго ограничиваться и осуществляться только в отношении экспериментального использования, цель которого заключается в проверке

⁷⁴ См. BGH, дело «Klinische Versuche II».

⁷⁵ См. дело «Smith Kline & French Laboratories Ltd vs Attorney General» (1991) 4 TCLR 199.

⁷⁶ В комментарии по этому делу в информации, представленной Новой Зеландией, поясняется, что «из этого решения следует, что именно от конечной цели научно-исследовательской деятельности зависит определение того, нарушает ли использование запатентованного изобретения в научно-исследовательских или экспериментальных целях условия патента. «Некоммерческая» научно-исследовательская деятельность не будет являться нарушением, в то время как «коммерческая» научно-исследовательская деятельность была бы нарушением. Однако неясно, где именно проходит граница между «коммерческими» и «некоммерческими» исследованиями. См. ответ на вопросник, полученный от Новой Зеландии.

⁷⁷ См. информацию, представленную Австралией на двадцать девятой сессии ПКПП.

⁷⁸ См., например, ответы на вопросник, полученные от Коста-Рики, Доминиканской Республики, Сальвадора, Гондураса, Мексики, Республики Молдова, Румынии, Турции и Соединенных Штатов Америки. См. также информацию, представленную ЮНКТАД в пункте 7 документа SCP/25/3.

технической ценности изобретения или в его усовершенствовании в интересах расширения знаний, а не в отношении деятельности в коммерческих целях⁷⁹».

45. В Соединенных Штатах Америки отсутствует законодательное положение об исключениях для научно-исследовательской деятельности, однако «весьма ограниченное» исключение предусмотрено прецедентным правом для экспериментальной деятельности⁸⁰. В частности, при рассмотрении дела «Madley v. Duke»⁸¹, это понятие было определено следующим образом: «при любом использовании изобретения с малейшим коммерческим мотивом или в сочетании с законной коммерческой деятельностью предполагаемого нарушителя» нельзя ссылаться на использование изобретения в экспериментальных целях. Суд отказался применить исключение для экспериментального использования в отношении деятельности университета Дьюка, поскольку проводимая научно-исследовательская деятельность со всей очевидностью была направлена на достижение законных коммерческих целей учреждения, включая обучение и подготовку студентов и преподавателей, участвующих в этих проектах⁸².

Вставка 6. Исключения для научно-исследовательской деятельности в Соединенных Штатах Америки

В 1813 г. при рассмотрении дела «Whittemore v. Cutter» Верховный суд отметил, что законодательная власть никогда не собиралась наказывать человека, который создал такую машину только для научных экспериментов или для того, чтобы удостовериться в том, что эта машина имеет указанные технические характеристики⁸³. При рассмотрении дела «Sawin v. Guild» Верховный суд провел разграничение между деятельностью с намерением использовать изобретение для извлечения прибыли и деятельностью исключительно с целью проведения научного эксперимента или установления истинности и точности технических характеристик⁸⁴. Таким образом, считается, что действия с намерением использовать изобретение для извлечения прибыли или в коммерческих целях не подпадают под исключения в соответствии с прецедентным правом.

При рассмотрении дела «Madey v. Duke» вопрос заключался в том, подпадает ли под исключения научно-исследовательская деятельность негосударственных университетов⁸⁵. Суд пришел к выводу о том, что так как эти действия были совершены в целях поддержания законной коммерческой деятельности предполагаемого нарушителя, а не исключительно в целях развлечения, удовлетворения праздного любопытства или проведения строго научного исследования, то данная деятельность не подпадает под весьма узкое и строго ограниченное применение положения об исключениях в отношении экспериментального использования⁸⁶.

46. Что касается области применения исключений непосредственно в развивающихся странах, то в документе ЮНКТАД, представленном для ПКПП, было отмечено, что многие развивающиеся страны ограничивают область применения этих исключений научно-исследовательской

⁷⁹ См. ответ на вопросник, полученные от Франции в связи со статьей L613-5 (b) Кодекса Франции об интеллектуальной собственности (в сводной редакции от 7 сентября 2018 г.).

⁸⁰ См. дело «Roche Prods., Inc v. Bolar Pharm. Co.», 773 F.2d 858, 863 (Fed. Cir.1984).

⁸¹ См. дело «Madley v. Duke», 307 F. 3d 1351 (Fed. Cir. 2002).

⁸² См. дело «Madley v. Duke», 307 F. 3d 1351 (Fed. Cir. 2002).

⁸³ См. дело «Whittemore v. Cutter», 29 Fed Cas. 1120 (C.C.D. Mass. 1813).

⁸⁴ См. дело «Sawin v. Guild», 21 F. Cas. 554 (C.C.D. Mass. 1813).

⁸⁵ Университеты штатов и их сотрудники, действующие в качестве их официальных представителей, пользуются иммунитетом от ответственности за нарушения патентов на основании одиннадцатой поправки к Конституции США. См. презентацию проф. Шина О'Коннера на «Коллоквиуме ВОИС по отдельным вопросам о патентах: исключения для научно-исследовательской деятельности».

⁸⁶ См. дело «Madey v. Duke University», 307 F.3d. 1351 (Fed. Cir. 2002).

деятельностью, осуществляемой исключительно в некоммерческих целях. Далее в нем отмечается, что: «это не соответствует экономическим реалиям, ведь исследования, которые проводятся в научных целях, могут также использоваться в коммерческих целях. Развивающиеся страны, которые в последнее время изменили свое патентное законодательство, нередко принимают во внимание эту реалию, разрешая проводить исследования с использованием запатентованного изобретения в интересах формирования новых знаний, даже если в перспективе эти исследования могут служить коммерческой цели⁸⁷».

Связь между экспериментом и запатентованным изобретением (эксперимент или научное исследование «с» запатентованным изобретением или «в отношении» запатентованного изобретения)

47. Во многих странах соответствующие законодательные положения предусматривают, что эксперимент должен осуществляться в отношении объекта запатентованного изобретения. Например, раздел 30(5) Декрета Пакистана о патентах гласит:

«Права, предоставляемые патентом, не распространяются на: [...] действия, совершаемые исключительно в связи с проведением экспериментов в отношении запатентованного изобретения».

48. Точно так же статья 20(2) Закона Болгарии о регистрации патентов и полезных моделей гласит:

«Действие патента не распространяется на: [...] использование изобретения для экспериментальной или научно-исследовательской деятельности в отношении объекта запатентованного изобретения⁸⁸».

49. В то время, как точный предметный охват выражения «в отношении объекта запатентованного изобретения» должен определяться законодательством соответствующего государства, по всей видимости, это выражение означает, что третьи стороны могут проводить эксперименты непосредственно над запатентованным изобретением или его элементами, например, для изучения его неизвестных свойств или в целях его дальнейшего усовершенствования.

50. Вместе с тем, также имеют место случаи, когда научно-исследовательская деятельность проводится «с помощью» или «с использованием» запатентованного изобретения. Например, запатентованное изобретение может использоваться в отношении другого изобретения для научно-исследовательских целей с тем, чтобы более полно изучить свойства такого другого изобретения.

51. Вопрос о том, распространяются ли исключения для экспериментального использования на этот последний случай, детально обсуждался в отношении научно-исследовательской деятельности в области биотехнологий. Было отмечено, что, в частности, в области генетических исследований патенты, выданные на начальном этапе на основе результатов исследований, могут стать препятствием для инновационной деятельности на этапе реализации этих патентов, так как применение научно-исследовательских средств может иметь решающее значение для развития

⁸⁷ См. документ SCP/25/3, стр.2.

⁸⁸ См. также соответствующие законодательные положения Албании, Андорры, Антигуа и Барбуды, Белиза, Бутана, Ботсваны, Хорватии, Дании, Доминики, Сальвадора, Финляндии, Германии, Ганы, Венгрии, Либерии, Люксембурга, Маврикия, Мозамбика, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа-Новой Гвинеи, Республики Молдова, Сент-Люсии, Сербии, Сингапура, Словении, Тонга, Тринидада и Табаго, Соединенного Королевства и Объединенной Республики Танзания.

инновационной деятельности на этапе реализации (например, в фармацевтике), при этом во многих случаях отсутствуют возможности для продолжения изобретательской деятельности на основе запатентованных научно-исследовательских средств. В этой связи эксперты отмечают, что «одними из важнейших научно-исследовательских средств в генетике являются научные платформы фундаментальных исследований, открывающие новые, неизученные области для исследований⁸⁹». В таком случае исследователи, работающие на этапе реализации, проводят исследования не «в отношении» патентов на научно-исследовательские средства, а скорее «с использованием» таких патентов.

52. Что касается целей политики, то во-первых, необходимо сохранять надлежащий баланс между стимулами для новаторов в целях дальнейшей разработки инновационных научно-исследовательских средств и интересами других исследователей, с тем чтобы использовать эти научно-исследовательские средства, а во-вторых, обеспечивать баланс между законными правами исследователей, работающих на начальном этапе, (включая обладателей исключительных прав на патенты) и правами доступа к результатам исследований на начальном этапе для других исследователей с целью стимулирования дальнейших исследований. Часто утверждается, что предоставление третьим сторонам доступа к использованию научно-исследовательских средств на бесплатной основе в соответствии с положениями об исключениях для научно-исследовательской деятельности, скорее всего, подорвет любой стимул для инвестиций в разработку самих научно-исследовательских средств⁹⁰. Таким образом, некоторые эксперты предложили проявлять осторожность в подходе к решению этому вопросу, особенно в том, что касается определения соответствующей области применения исключений, с тем чтобы избежать несоблюдения положений статьи 30 Соглашения ТРИПС, поскольку любое исключение не должно «необоснованно вступать в противоречие с нормальным использованием патента⁹¹».

53. В этой связи анализ национальных законов свидетельствует о том, что многие правовые системы стремятся ограничить действие исключений для научно-исследовательской деятельности, с тем чтобы охватить исследования «в отношении» изобретения, а не исследования «с использованием» изобретения⁹². В то время, как не во всех странах имеется полная ясность в вопросе о предоставлении доступа к научно-исследовательским средствам, в Швейцарии доступ к научно-исследовательским средствам гарантируется правом на неисключительную лицензию⁹³.

⁸⁹ См. E. Richard Gold, Yann Joly & Timothy Caulfield, "Genetic Research Tools, the Research Exception and Open Science" (2005) 3:2 *GenEdit*, 1-8. Что касается важного значения научно-исследовательских средств, то Р. Дрейфусс в своей работе отмечает: «ученые, которые хотели бы изучать генетику рака молочной железы, должны использовать [запатентованный] тест BRCA 1». 'Protecting the Public Domain of Science: Has the time of an experimental use defense arrive?' 46 *Arizona Law Review* (2004), 457.

⁹⁰ См., например, Professor L. Bently et al. "Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentees' Rights, SCP/15/3, Приложение I, стр. 57, а также Richard Gold and Yann Joly, Приложение VI, стр.41.

⁹¹ См. Correa, C., 'The International Dimension of the Research Exception'. Документ AAAS/SIPPI от января 2004 г.

⁹² См. ответы на вопрос 17 вопросника, полученные от следующих стран, которые прямо указали, что соответствующие положения допускают проведение исследований только «с использованием» или в отношении запатентованного изобретения: Албании, Доминиканской Республики, Германии, Гонконга (Китай), Кыргызской Республики, Нидерландов, Норвегии, Российской Федерации, Швейцарии и Таджикистана.

⁹³ Статья 40 Закона Швейцарии о патентах предусматривает, что в тех случаях, когда запатентованное биотехнологическое изобретение используется в качестве научно-исследовательского средства, в частности, для испытаний или разработки нового фармацевтического продукта, заинтересованное лицо должно сначала обратиться к патентообладателю за получением добровольной лицензии, а в случае отказа патентообладателя, обратиться в суд с просьбой предоставить ему лицензию для использования соответствующего изобретения (см. информацию, представленную Швейцарией, на стр. 6 документа SCP/23/3).

Вставка 7. Исследования «в отношении» или «с использованием» запатентованного изобретения: ответы, полученные от Австралии и Российской Федерации

В Австралии исключение, предусмотренное в разделе 119С Закона о патентах 1990 года, не применяется в отношении «использования запатентованных» научно-исследовательских средств». «Научно-исследовательское средство» - это то, что используется для облегчения проведения эксперимента, а не то, что является объектом эксперимента. Например, исследователь, испытывающий действие конкретного гербицида на различных растениях, мог бы использовать запатентованный увлажняющий реагент для ускорения поглощения гербицида. При этом использование увлажняющего реагента следует считать нарушением патентных прав, так как он используется как научно-исследовательское средство и проводимые эксперименты к нему не относятся.⁹⁴

В ответе на вопросник, полученный от Российской Федерации, поясняется, что в соответствии со статьей 1359 Гражданского кодекса исключение применяется в отношении «эксперимента или научного исследования самого запатентованного продукта или процесса, который не должен использоваться в качестве средства проведения эксперимента или исследования, например, в измерительных приборах или в другом оборудовании, используемом для проведения эксперимента или исследования⁹⁵».

54. В Германии, в соответствии с решением по делу «Клиническое испытание I», действие, совершаемое в экспериментальных целях, относится к объекту запатентованного изобретения, если оно заключается в обучении техническому использованию патентной формулы⁹⁶. Этот критерий используется Федеральным верховным судом для ограничения широкой сферы применения термина «эксперимент». В своем решении по делу «Клиническое испытание II» суд четко указал, что действие, совершаемое в экспериментальных целях, и объект запатентованного изобретения не связаны между собой, если эксперимент проводится в таких масштабах, когда уже не может идти речь о его исключительно экспериментальных целях. Если единственная цель эксперимента заключается в том, чтобы надолго воспрепятствовать продажам продукта, запатентованного другим лицом, то это не имеет никакого отношения к объекту запатентованного изобретения. Если запатентованный объект используется в рамках эксперимента только в качестве научно-исследовательского средства, то это тоже не имеет отношения к такому объекту. То же самое относится и к исследованиям биоэквивалентности, которые направлены исключительно на установление того факта, что лекарственные препараты с одним и тем же активным веществом, производимые различными способами, могут быть заменены друг другом, не подвергая риску пациента⁹⁷.

55. Вместе с тем, в некоторых других странах из соответствующих положений неясно, используются ли в них при определении области применения исключений для научных

⁹⁴ См. информацию, представленную Австралией на двадцать восьмой сессии ПКПП, которая доступна в режиме онлайн по адресу: http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_29/comments_received.html.

⁹⁵ См. ответ на вопросник, полученный от Российской Федерации, который доступен в режиме онлайн по адресу: <http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/replies/russia.html#Q3>

⁹⁶ См. ВGH, дело «Klinische Versuche I and II»; см. Rinken, loc. cit., Sec.11 marginal no. 10.

⁹⁷ Вместе с тем, исследования биоэквивалентности могут охватываться положением об исключениях раздела 11(2)(b) Закона о патентах (так называемое «исключение Болар»). См. информацию, представленную Германией на двадцать девятой сессии ПКПП.

исследований понятия «в отношении» и/или «с помощью⁹⁸». По крайней мере в одной из стран, Бельгии, в положении об исключениях для научно-исследовательской деятельности прямо говорится, что исключения применяются к «действиям, совершаемым в научных целях в отношении объекта запатентованного изобретения и/или с помощью него⁹⁹».

6. Трудности, с которыми сталкиваются государства- члены при применении исключений для научно-исследовательской деятельности

56. Анализ законодательства государств-членов ВОИС свидетельствует о том, что исключения для целей научно-исследовательской деятельности, хотя и различаются в значительной степени по сфере применения, являются, по заявлению Группы ВТО по урегулированию споров, «одними из наиболее широко принятых в соответствии со статьей 30 исключений в национальных патентных законодательствах»¹⁰⁰. Что касается проблем, связанных с практическим применением этих исключений на национальном уровне, то большинство государств-членов сообщили, что у них не возникало каких-либо особых трудностей¹⁰¹. Кроме того, большинство государств-членов сообщили, что национальные правовые рамки достаточны для достижения цели применения исключений для научно-исследовательской деятельности, и что никаких изменений в их законодательстве в этой связи не предусматривалось¹⁰².

57. Вместе с тем, касаясь вопроса об имеющихся трудностях, некоторые государства-члены отметили, что у них существует некоторая неопределенность относительно области применения исключений для экспериментального использования изобретений. Например, в информации, представленной Танзанией, отмечается, что в разделе 38 ее закона предусматривается, что исключительные патентные права распространяются только на действия, совершаемые в промышленных или коммерческих целях и, в частности, не распространяются на действия, совершаемые в рамках научных исследований. До сих пор не было принято никакого судебного решения, которое проводило бы разграничительную линию между научными исследованиями в промышленных или коммерческих целях, и поэтому область применения данного положения

⁹⁸ См. например, положения об исключениях для научно-исследовательской деятельности в законодательстве Китая, Индии, Таиланда, Украины, Уругвая и Вьетнама.

⁹⁹ См. статью XI.34. § 1 Закона Бельгии от 19 апреля 2014 г.

¹⁰⁰ См. дело «Канада: патентная охрана фармацевтической продукции». Документ ВТО WT/DS114/R.

¹⁰¹ См. например, ответ, полученный от Пакистана, в котором подчеркивается, что исключения для экспериментального использования никогда не были проблемой. См. также ответы, представленные государствами-членами на двадцать восьмой сессии ПКПП, а также ответы на вопросник, полученные от следующих государств-членов: Алжира, Австралии, Боснии и Герцеговины, Канады, Китая, Коста-Рики, Хорватии, Дании, Доминиканской Республики, Сальвадора, Гондураса, Венгрии, Латвии, Нидерландов, Пакистана, Перу, Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Сан-Томе и Принсипи, Турции и Соединенных Штатов Америки.

¹⁰² См. ответы Алжира, Боснии и Герцеговины, Канады, Китая, Коста-Рики, Хорватии, Кипра, Дании, Доминиканской Республики, Франции, Гондураса, Гонконга (Китай), Венгрии, Японии, Кении, Латвии, Мексики, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Перу, Польши, Португалии, Российской Федерации, Сан-Томе и Принсипи, Испании, Швеции, Швейцарии и Турции.

считается неопределенной^{103,104}. В некоторых странах такая неопределенность в отношении области применения исключений привела к изменению законодательства и закреплению прямых исключений для научно-исследовательской деятельности в соответствующих законодательных актах¹⁰⁵. Например, в Швейцарии исключения для научно-исследовательской деятельности были законодательно закреплены в статье 9 (1) (b) Закона о патентах в результате проведения обследования, в ходе которого участники сообщили о трудностях в работе с патентами на ДНК и их влиянии на научно-исследовательскую деятельность и дальнейшие разработки¹⁰⁶. В Австралии были внесены поправки в Закон о патентах «для проведения разграничения между исследовательской и коммерческой деятельностью. [...] Цель заключалась в том, чтобы обеспечить широкую и надежную охрану деятельности, осуществляемой в научно-исследовательских и экспериментальных целях, и тем самым максимально расширить возможности для научно-исследовательской деятельности в Австралии¹⁰⁷».

7. Результаты применения исключений для научно-исследовательской деятельности

58. В то время, как в научной литературе широко обсуждается вопрос об оптимальном объеме исключений для научно-исследовательской деятельности в отдельных странах с точки зрения права, объем экономических данных, получаемых в результате проверки на практике последствий применения исключений для научно-исследовательской деятельности в отношении исследований и инновации, весьма ограничен. Несмотря на то, что исключения для научно-исследовательской деятельности в целом должны способствовать использованию третьими сторонами запатентованных изобретений в научно-исследовательских целях, информация о том, действительно ли третьи стороны полагаются на применение этих исключений при проведении своих исследований, не всегда документируется и/или является общедоступной или подлежит учету. Так как деятельность, подпадающая под эти исключения, проводится в исследовательских лабораториях, в этой связи возникают трудности со сбором информации об использовании исключений отдельными заинтересованными сторонами¹⁰⁸.

59. Некоторые страны представили информацию о результатах применения исключений для научно-исследовательской деятельности в ответах на вопросник ПКПП: в информации, представленной Австралией, отмечается, что положение об исключениях из правонарушений было включено в раздел 119С Закона о патентах с тем, чтобы «обеспечить широкую и надежную охрану деятельности, осуществляемой в научно-исследовательских и экспериментальных целях, и тем самым максимально расширить возможности для научно-исследовательской деятельности в Австралии», и что в этот вопрос данное положение «внесло ясность и определенность для

¹⁰³ См. информацию Объединенной Республикой Танзания, представленную в документе SCP/23/3.

¹⁰⁴ См. также информацию ЮНКТАД, представленную в документе SCP/25/3: «Нужно отметить, что хотя патентные ограничения и исключения существуют в национальном законодательстве, их область применения часто определена нечетко, что затрудняет их использование».

¹⁰⁵ Например, законодательные поправки в отношении исключений для научно-исследовательской деятельности были внесены в законы Австралии, Канады, Швейцарии Уганды и Замбии.

¹⁰⁶ См. информацию, представленную Швейцарией, в документе SCP/23/3.

¹⁰⁷ См. ответ на вопросник, полученный от Австралии.

¹⁰⁸ Тем не менее, указание на действующее запатентованное изобретение как известный компонент своего изобретения в своей патентной заявке, при условии, что этот патент является действующим, может служить указанием на то, что имело место исключение для научно-исследовательской деятельности. См. информацию, представленную Сальвадором, в документе SCP/23/3.

исследователей¹⁰⁹». В Соединенном Королевстве исключение из патентных прав для использования в экспериментальных целях стало предметом консультаций, состоявшихся в Ведомстве по вопросам интеллектуальной собственности Соединенного Королевства в связи с публикацией ряда докладов, в которых был сделан вывод о необходимости уточнения или переформулирования положений об исключениях для научно-исследовательской деятельности. В частности, отмечалось, что отсутствие прецедентного права может стать причиной возникновения неопределенности в отношении области применения исключений для использования изобретений в экспериментальных целях. Тем не менее, в ответах, полученных в рамках консультаций, не содержалось никаких убедительных доказательств того, что действующие исключения для использования изобретений в экспериментальных целях ограничивают проведение научных исследований, и такое отсутствие очевидных доказательств не позволило обосновать необходимость изменения законодательства¹¹⁰.

60. Что касается научной литературы по этому вопросу, то некоторые ученые, выступающие против концепции исключений для научно-исследовательской деятельности, утверждают, что патенты не запрещают проведение исследований в отношении изобретений: они лишь увеличивают расходы на проведение исследований, поскольку исследователь, чтобы использовать запатентованное изобретение, должен оплачивать эти расходы в соответствии с монопольно установленными ценами. По сути, они утверждают, что эффективное распределение средств, которое создает необходимые благоприятные условия для «всех» инвестиций, осуществляемых в научно-исследовательскую деятельность, требует от исследователей полного покрытия расходов на любые использованные ими ресурсы. Если они используют знания, созданные другими исследователями, то они должны компенсировать как постоянные расходы, связанные с изобретением, так и текущие максимальные издержки. Таким образом, они утверждают, что применение исключений для научно-исследовательской деятельности оказало бы отрицательное воздействие на инновационный потенциал¹¹¹.

61. Также продолжается дискуссия по вопросу о том, что университетские исследователи имеют возможность выбирать: делать им лицензионный платеж за пользование патентом для осуществления своей изобретательской деятельности или работать над решением другой задачи. Если они решают получить лицензию у правообладателя, то они должны заплатить патентообладателю сумму, покрывающую расходы на любые использованные ими ресурсы. Для этого исследователям необходимо получать финансирование на более высоком уровне, часто - на уровне правительства. Утверждается, что это поддерживает и стимулирует деятельность исследователей на начальном этапе работы, а также позволяет направить основной объем финансовых средств, предназначенных для развития научно-исследовательской деятельности, на реализацию проектов, которые, как считается, обладают наибольшим потенциалом. Таким образом, лицензирование без применения исключений для научно-исследовательской деятельности позволяет добиться оптимального баланса между инвестиционными стимулами и соответствующими вторичными эффектами¹¹².

62. Сосредоточив свое внимание на невозвратных издержках, транзакционных затратах и существенной неопределенности, некоторые другие ученые, выступающие в защиту применения

¹⁰⁹ См. ответ на вопросник, полученный от Австралии.

¹¹⁰ См. ответ на вопросник, полученный от Соединенного Королевства.

¹¹¹ См. Gans, J. (2005), 'The dynamic effects of intellectual property practices' *Intellectual Property Research Institute of Australia*, процитированный в документе "Research use of patented knowledge: a review", STI working paper 2006/2, OECD.

¹¹² См. Gans, J. (2005), 'The dynamic effects of intellectual property practices' *Intellectual Property Research Institute of Australia*, процитированный в документе "Research use of patented knowledge: a review", STI working paper 2006/2, OECD.

исключений для научно-исследовательской деятельности, утверждают, что эти исключения позволяют уменьшить воздействие вводимых монопольных цен¹¹³. В частности, они заявляют, что, поскольку многие исследования носят кумулятивный характер, согласование и выдача множества патентов до фактического проведения каких-либо исследований могут повлечь за собой значительные операционные издержки. Кроме того, утверждается, что большинство исследований по самой своей природе подвержены существенной неопределенности, и, поскольку с самого начала невозможно определить, какое из направлений научных исследований окажется успешным, то, чем больше возможностей для использования имеющихся знаний, тем больше вероятность достижения прорыва¹¹⁴.

63. Кроме того, опубликовано множество научных статей, в которых обсуждается вопрос об узком применении исключений для экспериментальных целей, используемом в Соединенных Штатах Америки, и предлагаются различные меры, которые должны быть приняты в этой стране¹¹⁵.

64. В заключение следует отметить, что, по всей видимости, для уточнения результатов применения исключений для научно-исследовательской деятельности необходимо проведение дальнейшего экономического анализа. Очевидно, что инновационная политика должна быть направлена на то, чтобы обеспечить баланс между инвестиционным стимулированием инновационной деятельности и стимулированием вторичных эффектов. Наиболее эффективные исключения для научно-исследовательской деятельности должны служить стимулом для

¹¹³ Общее обсуждение по вопросу об экономической целесообразности патентной системы см. в главе II Отчета о международной патентной системе (SCP/12/3 Rev. 2).

¹¹⁴ "См. "Research use of patented knowledge: a review", STI working paper 2006/2, OECD. См. также комментарии проф. Л. Бентли: считающего что «[...] в целом использование в некоммерческих целях можно рассматривать как использование, которое вряд ли внесет весомый вклад, если вообще таковой возможен, в повышение «стимула», создаваемого патентной монополией. В то же время, если допустить охват патентами таких видов деятельности, то это приведет к значительным издержкам: наиболее очевидными будут операционные издержки, связанные с правовой охраной и лицензированием таких видов использования. Далее он делает вывод о том, что рассуждения на основе предположений о сбоях в работе рынка могут оправдывать некоторые виды узкого применения исключений для "экспериментального использования". Professor L. Bently et al. "Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentees' Rights", SCP/15/3, стр. 57. См. также комментарии г-на Корреа, считающего, что узкое применение исключений для научно-исследовательской деятельности может замедлить проведение важных исследований в результате ограничений или задержек с предоставлением доступа к запатентованным технологиям, которые могут быть необходимы и в отношении которых лицензии отсутствуют или бывают слишком дороги для получения. Correa, C., 'The International Dimension of the Research Exception'. Документ AAAS/SIPPI от января 2004 г.

¹¹⁵ Профессор Л. Бентли предлагает детальный обзор документов, касающихся применения исключений для экспериментального использования в Соединенных Штатах Америки: по мнению некоторых экспертов, общеизвестное узкое применение исключений для экспериментального использования в США не вызывало значительных трудностей (до сих пор). [...] Тем не менее, среди ученых широко распространено недовольство, по крайней мере, нынешним состоянием американского права. С тех пор, как профессор Айзенберг опубликовала свою новаторскую статью по этой теме в 1989 г., [...] один за другим ученые предлагали провести некую реформу с целью обеспечения более гибкого применения исключений [...] В 2000 г. профессор Морин О'Рурк предложила принять исключение для «добросовестного использования» из числа нарушений патентных прав. Три года спустя профессор Рошель Дрейфусс, исходя из факта выдачи лицензий в области вирусологии, используемых в качестве лицензий GPL и Creative Commons, предложила предоставить государственным учреждениям возможность использовать запатентованные изобретения в экспериментальных целях при условии, что они обязуются предоставлять все результаты таких исследований для использования в качестве общественного достояния. [...] В следующем году Ричард Нельсон предложил аналогичный вариант, вместо этого обусловив предоставление исключений для некоммерческих учреждений обязательством лицензировать на неисключительной основе и за разумное лицензионное вознаграждение любой запатентованный результат исследований. [...] Профессор Кэтрин Страндбург предложила комбинировать исключения для «экспериментов над» запатентованным изобретением (например, в Германии и Соединенном Королевстве) с обязательной лицензией для «экспериментов с» запатентованным изобретением». См. "Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentees' Rights", SCP/15/3.

инвестиций, но при этом не должны ограничивать воздействие вторичных эффектов от использования соответствующих знаний, которые в противном случае оказывали бы лишь незначительное влияние на такое инвестиционное стимулирование¹¹⁶.

65. Кроме того, с точки зрения права, любое исключение для научно-исследовательской деятельности должно соответствовать требованиям международно-правовых обязательств, в частности, Соглашению ТРИПС. Кроме того, что касается достижения целей политики на национальном уровне, то следует четко определить область применения исключений для научно-исследовательской деятельности. Это обеспечило бы правовую определенность и предсказуемость как для патентообладателей, так и для третьих сторон, рассчитывающих на применение исключений для проведения исследований.

[Дополнение следует]

¹¹⁶ "Research use of patented knowledge: a review", STI working paper 2006/2, OECD.

COMPILATION OF VARIOUS LEGAL PROVISIONS ON THE RESEARCH EXCEPTION

COMPILATION DE DIVERSES DISPOSITIONS JURIDIQUES CONCERNANT L'EXCEPTION
EN FAVEUR DE LA RECHERCHE

COMPILACIÓN DE LAS DIFERENTES DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA EXCEPCIÓN CON FINES DE
INVESTIGACIÓN

تجميع لمختلف الأحكام القانونية بشأن الاستثناء لأغراض البحث

研究例外不同法律规定汇编

КОМПИЛЯЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ДЛЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ

TABLE OF CONTENTS

ALBANIA.....	6
ALGERIA.....	6
ANDORRA.....	6
ANTIGUA AND BARBUDA.....	6
ARGENTINA.....	7
ARMENIA.....	7
AUSTRALIA.....	7
AZERBAIJAN.....	8
BARBADOS.....	8
BELARUS.....	8
BELGIUM.....	9
BELIZE.....	9
BHUTAN.....	9
BOLIVIA.....	9
BOSNIA AND HERZEGOVINA.....	10
BOTSWANA.....	10
BRAZIL.....	10
BULGARIA.....	11
BURKINA FASO.....	11
CANADA.....	11
CHINA.....	12
HONG KONG, CHINA.....	12
COLOMBIA.....	12
COSTA RICA.....	13
CROATIA.....	13
CUBA.....	13
CYPRUS.....	14
CZECH REPUBLIC.....	14
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA.....	14
DENMARK.....	15
DOMINICA.....	15
DOMINICAN REPUBLIC.....	15
ECUADOR.....	16

EGYPT	16
EL SALVADOR	16
ESTONIA	17
ETHIOPIA	17
FINLAND	17
FRANCE	18
GERMANY	18
GHANA	18
GREECE	19
GUATEMALA	19
HONDURAS	19
HUNGARY	19
ICELAND	20
INDIA	20
INDONESIA	21
IRELAND	21
ISRAEL	21
ITALY	22
JAPAN	22
JORDAN	22
KAZAKHSTAN	22
KENYA	23
KYRGYZSTAN	23
LATVIA	23
LEBANON	24
LIBERIA	24
LITHUANIA	24
LUXEMBOURG	25
MALAYSIA	25
MALTA	25
MAURITIUS	26
MEXICO	26
MONGOLIA	26
MOROCCO	27
MOZAMBIQUE	27
NAMIBIA	27
NETHERLANDS	28

NEW ZEALAND	28
NICARAGUA	28
NORWAY	29
OMAN	29
PAKISTAN	29
PANAMA	30
PAPUA NEW GUINEA	30
PARAGUAY	30
PERU	31
PHILIPPINES.....	31
POLAND.....	31
PORTUGAL	32
REPUBLIC OF KOREA	32
REPUBLIC OF MOLDOVA.....	32
ROMANIA.....	33
RUSSIAN FEDERATION	33
SAINT LUCIA	33
SAO TOME AND PRINCIPE.....	34
SAUDI ARABIA.....	34
SERBIA.....	34
SINGAPORE	35
SLOVAKIA	35
SLOVENIA	35
SPAIN	36
SRI LANKA	36
SWEDEN	36
SWITZERLAND.....	36
TAJIKISTAN	37
THAILAND	37
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA.....	38
TONGA	38
TRINIDAD AND TOBAGO.....	38
TUNISIA	39
TURKEY.....	39
UGANDA.....	39
UKRAINE.....	39
UNITED KINGDOM	40

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA.....	40
URUGUAY.....	41
UZBEKISTAN.....	41
VIET NAM.....	41
ZAMBIA.....	42
ANDEAN COMMUNITY.....	42
EURASIAN PATENT ORGANIZATION.....	42
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC).....	43
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÈ INTELLECTUELLE (OAPI).....	43
NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA).....	43

ALBANIA

Article 38 (1) b) of the Patent Law No 9947 of 7 July 2008 (as amended up to Law No 55/2014 of 29 May 2014)

38. Limitation of the Effects of the Patent.

The rights conferred by the patent shall not extend to:

[...]

b) acts performed merely for experimental purposes relating to the subject matter of the invention.

ALGERIA

Article 12 (1) n. 1 of the Ordinance No 03-07 of 19 Joumada El Oula 1424 corresponding to July 19, 2003 on Patents

12. Les droits découlant d'un brevet d'invention ne s'étendent qu'aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales.

Les droits découlant d'un brevet d'invention ne s'étendent qu'aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales.

Ces droits ne s'étendent pas:

1°) aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique;

[...]

ANDORRA

Article 23 (4) of the Patent Act of 10 June 1999

23. Rights conferred by a patent.

[...]

(4) The rights conferred by a patent shall not extend to:

(c) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;

[...]

ANTIGUA AND BARBUDA

Section 11 (4) (c) of the Patent Act No 23 of 23 December 2003

11 (4) (1) (c) The rights under the patent shall not extend:

[...]

(c) to acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

ARGENTINA

Article 36 (a) of the Law No 24.481 of 30 March 1995 on Patents and Utility Models (as amended up to Decree No 27/2018 of 10 January 2018)

36. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado.

[...]

ARMENIA

Article 17 (2) of the Law of the Republic of Armenia of June 10, 2008, on Inventions, Utility Models and Industrial Designs

17. Acts not Recognized as Infringements on the Exclusive Right Conferred by Patent.

The use of patented invention, utility model shall not constitute an infringement of the exclusive rights of the patent owner under Article 16 of this Law if used:

[...]

(2) as a subject of scientific research or scientific experiment;

[...]

AUSTRALIA

Section 119C of the Patents Act 1990 (consolidated as of 24 February 2017)

119C Infringement exemptions: acts for experimental purposes.

(1) A person may, without infringing a patent for an invention, do an act that would infringe the patent apart from this subsection, if the act is done for experimental purposes relating to the subject matter of the invention.

(2) For the purposes of this section, experimental purposes relating to the subject matter of the invention include, but are not limited to, the following:

(a) determining the properties of the invention;

- (b) determining the scope of a claim relating to the invention;
- (c) improving or modifying the invention;
- (d) determining the validity of the patent or of a claim relating to the invention;
- (e) determining whether the patent for the invention would be, or has been, infringed by the doing of an act.

[...]

AZERBAIJAN

Article 23 of the Law of the Republic of Azerbaijan on Patents 1997

23. Acts not constituting infringement of the exclusive rights of patent owners.

The following shall not be deemed as infringements of the exclusive rights of the patent owner:

[...]

- the use of product containing a patented subject matter of industrial property for the scientific experiments or research purposes, as well as in the testing of a patented subject matter of industrial property;

[...]

BARBADOS

Article 6 (1) of the Patents Act 2001 (Cap. 314) (as amended by Act No 2 of 2006)

6 (1): The rights vested in the owner of a patent by section 5 in respect of any invention do not apply to:

(a) the use of the invention for scientific research only;

[...]

BELARUS

Article 10 of the Law of the Republic of Belarus No 160-Z of 16 December 2002 on Patents for Inventions, Utility Models, Industrial Designs (as amended up Law No 328-Z of 22 December 2011)

10. Actions Not Recognized as Violation of the Exclusive Right of the Patent-Holder.

[...]

conducting the scientific research or experiment on the method in which the invention, industrial model or industrial design protected by the patent are used;

[...]

BELGIUM

Article XI.34. § 1er. of the Law of 19 April 2014, inserting Book XI 'Intellectual Property' to the Code of Economic Law, and specific provisions to the Book XI in Books I, XV and XVII of the Code

XI.34. § 1er. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas:

[...]

b) aux actes accomplis à des fins scientifiques sur et/ou avec l'objet de l'invention brevetée;

[...]

BELIZE

Article 33 (4) (c) of the Patents Act (Cap. 253, Revised version 2000)

33 (4): The rights under the patent shall not extend to:

[...]

(c) acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

BHUTAN

Section 13 (4) a) of the Industrial Property Act of the Kingdom of Bhutan 2001

13 (4) (a): The rights under the patent shall not extend:

[...]

(iii) to acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

BOLIVIA

Article 53 (b) of the decision № 486 of 14 September 2000 of the Commission of the Andean Community

53. The owner of the patent may not exercise the right referred to in the foregoing Article in relation to the following acts:

[...]

(b) acts performed for exclusively experimental purposes on the subject matter of the patented invention;

[...]

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Section 73 (b) of the Law on Patents as of 28 May 2010

73. Exceptions from the Exclusive Rights.

The patent holder's exclusive right shall not apply to:

[...]

b) acts performed for research and development purposes, and for experiments relating to the subject matter of the protected invention, including the acts necessary for obtaining registration or marketing authorization for the product which is a medicine intended for humans or animals or a medicinal product;

[...]

BOTSWANA

Section 25 (1) (c) of the Industrial Property Act 2010 (Act No 8 of 2010)

25. (1) The rights conferred by a patent shall not extend to –

[...]

(c) acts done only for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;

[...]

BRAZIL

Article 43 II of the Patent Law No 9.279 of 14 May 1996 as last amended by Law No 10.196 of 14 February 2001

43: The provisions of the previous Article do not apply:

[...]

(II) to acts carried out by unauthorized third parties for experimental purposes, in connection with scientific or technological studies or researches;

[...]

BULGARIA

Article 20 (2) of the Law on Patents and Utility Models Registration of 9 November 2006 as last amended by Law of 18 May 2012

20. The effect of a patent shall not extend to:

[...]

2. use of the invention for experimental or research purposes relating to the subject matter of the patented invention;

[...]

BURKINA FASO

Article 8 (1) (c) of the Agreement Revising the Bangui Agreement of 2 March 1977 on the Creation of an African Intellectual Property Organization (Bangui (Central African Republic), 24 February 1999)

8. Limitation of the Rights Conferred by the Patent:

(1) The rights deriving from the patent shall not extend

[...]

(c) to acts in relation to a patented invention that are carried out for experimental purposes in the course of scientific and technical research;

[...]

CANADA

Section 55.2. (1), (6) of the Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4) (status as of 21 June 2016)

55.2 (1) Exception.

It is not an infringement of a patent for any person to make, construct, use or sell the patented invention solely for uses reasonably related to the development and submission of information required under any law of Canada, a province or a country other than Canada that regulates the manufacture, construction, use or sale of any product.

[...]

(6) For greater certainty, subsection (1) does not affect any exception to the exclusive property or privilege granted by a patent that exists at law in respect of acts done privately and on a non-commercial scale or for a non-commercial purpose or in respect of any use, manufacture,

construction or sale of the patented invention solely for the purpose of experiments that relate to the subject-matter of the patent.

CHINA

Article 69 (4) of the Patent Law of the People's Republic of China (as amended up to the Decision of 27 December 2008 regarding the Revision of the Patent Law of the People's Republic of China)

69. The following shall not be deemed to be patent right infringement:

[...]

(4) Any person uses the relevant patent specially for the purpose of scientific research and experimentation;

[...]

HONG KONG, CHINA

Article 75 (b) of the Patents Ordinance 2017 (Chapter 514)

75. Limitation of effect of patent:

The rights conferred by a patent shall not extend to-

[...]

(b) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the relevant patented invention;

[...]

COLOMBIA

Article 53 (b) of the decision № 486 of 14 September 2000 of the Commission of the Andean Community

53. The owner of the patent may not exercise the right referred to in the foregoing Article in relation to the following acts:

[...]

(b) acts performed for exclusively experimental purposes on the subject matter of the patented invention;

[...]

COSTA RICA

Article 16 (2) (b) and (c) of the Law No 6867 of 25 April 1983 on Patents, Industrial Designs and Utility Models (as amended up to Law No. 8686 of 21 November 2008)

16. Rights conferred by patents. Limitations.

Provided that the following exceptions do not unjustifiably affect the normal working of the patent or result in unreasonable prejudice to the legitimate interests of the owner or his licensee, the rights conferred by the patent shall not extend to:

[...]

(b) acts performed for experimental purposes which are related to the subject matter of the patented invention;

(c) acts done exclusively for the purpose of teaching or scientific or academic research in respect of the subject matter of the patented invention;

[...]

CROATIA

Article 63 (2) of the Patent Act and Acts on Amendments to the Patent Act No 173/2003 of 1 January 2004, as amended by Act No 76/2013 of 29 June 2013

63. Exceptions from the exclusive rights.

The patent owner's exclusive right of exploitation of the invention shall not apply to:

[...]

2. acts done for the purposes of research and development and for experiments relating to the subject-matter of the protected invention, including where such acts are necessary for obtaining registration or authorization for putting on the market a product comprising a medicine intended for people or animals, or a medicinal product;

[...]

CUBA

Article 47 (a), (c) of Decree-Law No 290 of 20 November 2011 on Inventions and Industrial Designs and Models

47. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a:

a) los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o tecnológica;

[...]

c) los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada;

[...]

CYPRUS

Article 27 (3) (ii) and (iii) of the Patent Law of 1998 (amended in 2000,2002 and 2006)

27. Rights conferred by a patent.

[...]

(3) Notwithstanding paragraphs (1) and (2) of this section, the owner of a patent shall have no right to prevent third parties from performing, without his authorization, the acts referred to in subsections (1) and (2) of this section in the following circumstances:

[...]

(ii) Where the act is done privately and on a non-commercial scale, provided that it does not significantly prejudice the economic interests of the proprietor of the patent;

(iii) Where the act consists of making or using for purely experimental purposes or for scientific research;

[...]

CZECH REPUBLIC

Section 18 (d), (e) of the Act No 527 / 1990 Coll. on Inventions and Rationalisation Proposals, as follows from amendments implemented by Act No 519/1991 Coll., Act No 116/2000 Coll. and Act No 207/2000 Coll.

18. The rights of the proprietor of the patent shall not be infringed by use of the protected invention:

[...]

d) in acts done for non-commercial purposes;

e) in act relating to the subject-matter of the invention done for experimental purposes, including experiments and tests necessary under special legal regulations^{3a)} prior to being placed on the market.

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

Article 33 (2) 3 (3) (iii) of the Invention Law of the Democratic People's Republic of Korea (amended by Decree No 597 of 11 March 1999 of the Presidium of the Supreme People's Assembly)

33. Use of patented science and technology without permission

A patented science and technology may be used without the consent of the patent owner if:

[...]

2. it is used for scientific research and experiment;

[...]

DENMARK

Section 3 (3) (iii) of the Consolidate Patents Act (Consolidate Act No 221 of 26 February 2017)

3. (3) The exclusive right shall not extend to:

[...]

(iii) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;

[...]

DOMINICA

Article 33 (4) c) of the Patents Act No 8 of 7 October 1999

33. Rights of owner of patent.

[...]

(4) The rights under the patent shall not extend to:

[...]

c) acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

DOMINICAN REPUBLIC

Article 30 (b) and (c) of the Law on Industrial Property No 20-00 of 8 May 2000

30. Limitation and Extent of the Rights of the Patent.

The patent does not give the right to prevent:

[...]

b) Actions carried out exclusively for purposes of experimentation with regard to the patented invention.

c) Actions carried out exclusively for purposes of teaching or of scientific or academic research.

[...]

ECUADOR

Article 53 (b) of the decision No 486 of 14 September 2000 of the Commission of the Andean Community

53. The owner of the patent may not exercise the right referred to in the foregoing Article in relation to the following acts:

[...]

(b) acts performed for exclusively experimental purposes on the subject matter of the patented invention;

[...]

EGYPT

Article 10 of the Law No 82 of 3 June 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights

10.

[...]

The following shall not be considered as infringements of that right when carried out by third parties:

(1) Activities carried out for scientific research purposes.

[...]

EL SALVADOR

Article 61 (c) of the Legislative Decree No 912 of 14 December 2005 on Amendments to the Law on the Promotion and Protection of Intellectual Property

61. Letters (a), (b) and (c) of the first subparagraph of Art. 116 are hereby amended and letter (e) added, as follows:

[...]

(c) To a third party that, without commercial purposes, carries out acts of manufacture or use of the invention for experimental purposes relating to the subject of the patented invention or for the

purposes of scientific, academic or teaching research, provided that this does not unjustifiably infringe upon the normal exploitation of the invention that the holder may or does carry out;

[...]

ESTONIA

Paragraph 16 (3) of the Patents Act of 1 January 2015 (consolidated text of 1 January 2015)

§ 16. Acts which do not constitute infringement of exclusive right of proprietor of patent.

The following acts do not constitute infringement of the exclusive right of the proprietor of a patent:

[...]

3) the use of the patented invention in testing related to the invention itself, including the use of a medicinal product containing the patented invention in clinical trials of the medicinal product;

[...]

ETHIOPIA

Section 25 (1) (b) of the Industrial Property Law (Proclamation) № 123 of 10 May 1995

25. Limitations of Rights.

1. The rights of the patentee shall not extend to:

[...]

b) the use of the patented invention solely for the purposes of scientific research & experimentation;

[...]

FINLAND

Section 3 (2) of the Patents Act (Act № 1967/550 of 15 December 1967, as amended up to Act № 2013/101 of 31 January 2013)

3.

[...]

The exclusive right shall not apply to:

[...]

(3) use in experiments relating to the invention as such;

[...]

FRANCE

Article L613-5 (b) of the Intellectual Property Code (consolidated version of 7 September 2018)

Article L613-5

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas:

[...]

b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

[...]

GERMANY

Section 11 (2) of the Patent Act (as amended up to Act of 8 October 2017)

11. The effect of a patent shall not extend to:

[...]

2. acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;

[...]

GHANA

Section 11 (4) (c) of the Patent Act of 31 December 2003 (Act 657)

11. Rights Conferred by Patent.

[...]

(4) The rights under the patent shall not extend to:

[...]

(c) acts done only for experimental purposes relating to a patent invention; or

[...]

GREECE

Article 10 (2) a) of the Law 1733/87 of 22 September 1987 on Technology Transfer, Inventions and Technological Innovation

10. Contents of the right.

[...]

2. The owner of the patent may not forbid, in the meaning of the preceding paragraph, the following activities:

a. The use of the invention for nonprofessional or research purposes;

[...]

GUATEMALA

Article 130 (b) and (c) of the Industrial Property Law, Decree № 57-2000 of 18 September 2000

130. La patente no dará el derecho a su titular de impedir:

[...]

b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación respecto al objeto de la invención patentada;

c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o investigación científica o académica, sin propósitos comerciales, respecto al objeto de la investigación patentada;

[...]

HONDURAS

Article 18 of the Law on Industrial Property (approved by Decree Law № 12-99-E of 30 December 1999)

18. Los derechos conferidos por la patente sólo podrán hacerse valer contra actos realizados por terceros con fines industriales o comerciales. En particular, tales derechos no podrán hacerse valer contra actos realizados exclusivamente en el ámbito privado y con fines no comerciales, o con fines de experimentación, investigación científica o enseñanza relativos al objeto de la invención patentada.

HUNGARY

Article 19 (6) b) of the Act № XXXIII of 1995 on the Protection of Inventions by Patents (consolidated text of 17 June 2017)

19.

[...]

(6) The exclusive right of exploitation shall not extend to:

[...]

(b) acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the invention, including experiments and tests necessary for the marketing authorisation of the product constituting the subject matter of the invention or the product obtained through the process constituting the subject matter of the invention;

[...]

ICELAND

Article 3 (3) of the Patents Act No 17/1991 (as amended up to Act No 126/2011)

3.

[...]

The following are excepted from the exclusive right:

[...]

(3) use of the invention for experiments which relate to the invention itself, [i.a. studies and trials and other related procedures that are necessary to make possible an application for marketing authorization for e.g. a generic medicinal product and an improved pharmaceutical form;]

[...]

INDIA

Section 47 of the Patent Act No 39 of 20 April 1970 (as last amended in 2005)

47. Grant of patents to be subject to certain conditions. - The grant of a patent under this Act shall be subject to the condition that –

[...]

(3) any machine, apparatus or other article in respect of which the patent is granted or any article made by the use of the process in respect of which the patent is granted, may be made or used, and any process in respect of which the patent is granted may be used, by any person, for the purpose merely of experiment or research including the imparting of instructions to pupils;

[...]

INDONESIA

Article 16 (3) of the Patent Law No. 14 of 1 August 2001

16.

[...]

(3) Exempted from the provisions as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) if the use of said Patent is for the sake of education, research, experiment, or analysis, as long as it does not harm the normal interest of the Patent holder.

IRELAND

Section 42 (b) of the Patents Act No 1 of 27 February 1992 (as last amended by Intellectual Property (Miscellaneous Provisions) Act No 36 of 2014)

42. The rights conferred by a patent shall not extend to-

[...]

(b) acts done in conducting studies, tests, experiments and trials (including clinical trials and field trials) with a view to satisfying the application requirements for a marketing authorisation or similar instrument (howsoever described) that is required by the law of the State or of any other state in order to sell or supply or offer to sell or supply-

(I) a medicinal product for human use, within the meaning of subsection (2), or

(II) a - veterinary medicinal product, within the meaning of subsection (2),

or

[...]

ISRAEL

Section 1 of the Patent Law, 5727-1967 (consolidated version of 2014)

[...]

"exploitation of an invention" –

(1) In respect of an invention that is a product – any act that is one of the following: production, use, offer for sale, sale, or import for purposes of one of the enumerated acts;

[...]

but excluding any of the following:

[...]

(2) any experimental act in connection with the invention, the objective of which is to improve the invention or to develop another invention;

[...]

ITALY

Article 68 (1) of the Industrial Property Code (Legislative Decree No 30 of 10 February 2005, as amended up to Legislative Decree No 63 of 11 May, 2018)

68. Limitations on patent rights.

1. Whatever the object of the invention may be, the exclusive authority attributed by patent rights does not extend to the following:

a) actions carried out in the private sphere and for non-commercial purposes, or as experimentation;

[...]

JAPAN

Article 69 (1) of the Patent Act No 121 of 13 April 1959, as amended up to Act No 55 of 10 July 2015)

69. Limitations of patent right.

(1) A patent right shall not be effective against the working of the patented invention for experimental or research purposes.

[...]

JORDAN

Article 21 C of the Patent Act 1999 No 32 of 1 December 1999

21. Rights of the Patentee.

C. Notwithstanding the provisions of this Law or any other legislation, carrying out research and development, and submitting applications for obtaining approvals to market a product prior to the expiry date of the patent protection shall not be considered an act of civil or criminal infringement.

KAZAKHSTAN

Article 12 (2) of the Law on Patents of the Republic of Kazakhstan No 427-I of 16 July 1999 (as amended up to Law of the Republic of Kazakhstan No 378-V of 31 October 2015)

12. Acts which are not Recognised as Violation of Exclusive Right of Patentee.
The following shall not be recognised as violation of the exclusive right of the patentee:

[...]

2) carrying out scientific research or experiment on means which contain the protected object of industrial property when such research or experiment does not have a commercial purpose;

[...]

KENYA

Section 58 (1) of the Industrial Property Act № 3 of 27 July 2001 (as amended up to Act № 11 of 2017)

58. Limitation of rights.

(1): The rights under the patent shall extend only to acts done for industrial or commercial purposes and in particular not to acts done for scientific research.

[...]

KYRGYZSTAN

Article 13 (2) of the Law of the Kyrgyz Republic №. 8 of 14 January 1998 on Patents (as amended up to Law № 76 of 10 April 2015)

13. Actions Not Considered as an Infringement of the Exclusive Right of the Patent Owner.

The following is not recognized as an infringement of the exclusive right of the patent owner:

[...]

2) conducting scientific research or an experiment with an article containing an object of industrial property;

[...]

LATVIA

Section 20 (2) of the Patent Law of 1 March 2007 (as amended up to 1 January 2012)

20. Limitations of Exclusive Rights Resulting from a Patent.

The exclusive rights resulting from the patent shall not extend to:

[...]

2) experimental or investigative activities;

[...]

LEBANON

Article 42 of the Law № 240 of 14 August 2000

42. - A person infringing the rights of a basically published patent while being aware of such action, shall be penalized by a fine ranging from five to fifty million Lebanese Liras and imprisonment from three months up to three years or by either of the penalties hereinbefore mentioned.

- Exploiting the invention on non-commercial, nonindustrial personal aims or for scientific research reasons shall not be considered counterfeit according to the provisions of the Article herein.

LIBERIA

Paragraph 13.11 (b) (ii) of the Act to Repeal an Act Adopting a New Copyright Law of the Republic of Liberia approved on 23 July 1997; and the Industrial Property Act of Liberia approved on 20 March 2003, constituting Title 24 of the Liberian Code of Laws Revised, and to enact in their stead a New Title 24 to be known as the "Liberia Intellectual Property Act, 2016"

§13.11. Rights Conferred by the Patent; Limitations and Exceptions.

[...]

b) The rights under a patent may not be used to prevent:

[...]

ii. acts done for purposes of scientific research in academic, educational or research institutions;

iii. acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention;

[...]

LITHUANIA

Article 26 of the Patent Law № I-372 of 18 January 1994 (as last amended by Act – №. X-1119 of 10 May 2007)

26. Rights of the Owner of a Patent.

[...]

The owner of the patent shall have no right to prevent third parties from performing acts referred to in paragraphs 1 and 2, provided that:

[...]

2) the act is done for experimental purposes or for scientific research, and this does not conflict with a normal exploitation of the patent and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner;

[...]

LUXEMBOURG

Article 47 (b) of the Law of 20 July 1992 on the Changes in the System for Patents for Invention (as amended by the Law of 24 May 1998)

47. Limitation of the Effects of the Patent.

The rights afforded by the patent shall not extend to:

[...]

(b) acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention;

[...]

MALAYSIA

Section 37 (1) of the Patents Act of 1983 (as amended up to Act A1264)

37. Limitation of rights.

(1) The rights under the patent shall extend only to acts done for industrial or commercial purposes and in particular not to acts done only for scientific research.

[...]

MALTA

Article 27 (6) (b) of the Patents and Designs Act (chapter 417) of 01 June 2002

27.

[...]

(6) Notwithstanding subarticles (1) and (2), the proprietor of a patent shall have no right to prevent third parties from performing the acts referred to in subarticles (1) and (2)(b) in the following circumstances:

[...]

(b) where the act consists of making or using such product for purely experimental purposes or for scientific research;

[...]

MAURITIUS

Section 21(4)(d) of the Patents, Industrial Designs and Trademarks Act of 8 August 2002

21. Rights conferred by patent.

[...]

(4). Any right under the patent shall not extend –

[...]

d) to acts done only for research and experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

MEXICO

Article 22 (I) of the Law on Industrial Property (consolidated text published in the Official Journal of the Federation on 18 May 2018)

22. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;

[...]

MONGOLIA

Article 18.2.2. of the Patents Act of 25 June 1993 (as amended up to 1 September 2016)

18. Exploitation of Inventions, Industrial Designs and Utility Models.

[...]

2. The following exploitation of the invention or industrial design protected by the patent or utility model protected by the certificate shall not be regarded as an infringement of the exclusive rights of the patent or certificate owner:

[...]

18.2.2. the use for scientific research, education or experimental purposes;

[...]

MOROCCO

Article 55 (b) of the Law No 17-97 on the Protection of Industrial Property (as amended by Laws No 31-05 and No 23-13)

55. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas:

[...]

b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

[...]

MOZAMBIQUE

Article 75 (a) of the Industrial Property Code (approved by Decree No 47/2015 of 31 December 2015)

75. Limitation of the rights derived from a patent.

The rights of the patent holder shall not extend to the following:

a) Acts relating to a patented invention for the purposes of scientific research;

[...]

NAMIBIA

Section 108 (c) of the Industrial Property Act 2012 (Act No 1 of 2012)

108. Limitations of rights.

The rights of the owner of a registered design do not extend to

[...]

(c) acts related to experimental use of the design or acts done on a noncommercial scale for scientific research;

[...]

NETHERLANDS

Section 53 (3) of the Patent Act 1995 (Act of 15 December 1994 containing Rules Relating to Patents)

53.

[...]

3. The exclusive right shall not extend to acts solely serving for research on the patented subject matter, including the product obtained directly as a result of using the patented process.

[...]

NEW ZEALAND

Section 143 of the Patent Act 2013 as at 16 December 2017

143 No infringement for experimental use.

(1) It is not an infringement of a patent for a person to do an act for experimental purposes relating to the subject matter of an invention.

(2) In this section, act for experimental purposes relating to the subject matter of an invention includes an act for the purpose of-

(a) determining how the invention works:

(b) determining the scope of the invention:

(c) determining the validity of the claims:

(d) seeking an improvement of the invention (for example, determining new properties, or new uses, of the invention).

[...]

NICARAGUA

Article 46 (a) and (b) of the Law on Patents, Utility Models and Industrial Design No 354 of 21 November 2000

46. Limitation of Patent Rights.

A patent shall not confer the right to prohibit the following acts:

a) those conducted in a private circle and for noncommercial purposes, and also those conducted solely for the purposes of experimentation in relation to the subject matter of the patented invention;

b) those performed exclusively for teaching or scientific or academic research purposes in relation to the subject matter of the patented invention, and those referred to in Article 5ter of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

[...]

NORWAY

Section 3 (3) no. 3 of the Patents Act (Act No 9 of 15 December 1967) (consolidated version of 2018)

3. The exclusive right shall not include:

[...]

3) Exploitation by experiment relating to the subject matter of the invention

[...]

OMAN

Section 11 (4) (C) of the Industrial Property Rights Law (promulgated by the Royal Decree No. 67/2008)

11.

[...]

4 - The rights under the patent shall not extend:

[...]

C) to acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

PAKISTAN

Section 30 (5) of the Patents Ordinance No LXI of 2 December 2000

30. Rights conferred by patent.

[...]

(5) The rights under the patent shall not extend to:

[...]

c) Acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

f) Acts done for teaching purposes in educational or research institutions.

[...]

PANAMA

Article 19 (1) of the Law No 61 of 5 October 2012, amending Law No 35 of 10 May 1996 on Industrial Property

19. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

1. Un tercero que, en el ámbito privado, realice actos relacionados con la invención patentada a escala no comercial, con fines experimentales, de investigación científica o de enseñanza y con una finalidad no comercial;

[...]

PAPUA NEW GUINEA

Section 29 (4) (c) of the Patent and Industrial Act No 30 of 19 July 2000

29. Rights conferred by a patent.

[...]

(4) The rights of an owner of a patent shall not extend to:

[...]

c) acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

PARAGUAY

Article 34 (a) and (b) of the Law No 1.630/2000 on Patents (as last amended by Law No 2.593/2005)

34. De las limitaciones al derecho de patente y agotamiento del derecho.

La patente no dará el derecho de impedir:

[...]

a) los actos realizados exclusivamente con fines de experimentación y sin fines comerciales respecto al objeto de la invención patentada;

b) los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;

[...]

PERU

Article 53 (b) of the decision No 486 of 14 September 2000 of the Commission of the Andean Community

53. The owner of the patent may not exercise the right referred to in the foregoing Article in relation to the following acts:

[...]

(b) acts performed for exclusively experimental purposes on the subject matter of the patented invention;

[...]

PHILIPPINES

Section 72.3. of the Intellectual Property Rights Code, Act No 8293 of 1 January 1998

72. Limitations of Patent Rights.

The owner of a patent has no right to prevent third parties from performing, without his authorization, the acts referred to in Section 71 hereof in the following circumstances:

[...]

(3) Where the act consists of making or using exclusively for the purpose of experiments that relate to the subject matter of the patented invention;

[...]

POLAND

Article 69 (1), (iii) of the Act of 30 June 2000 on Industrial Property (as amended up to Act of 24 July 2015)

69.

1. The following shall not be considered acts of infringement of a patent:

[...]

(iii) employing of an invention for search and experimental purposes, for the evaluation thereof, analysis or teaching;

[...]

PORTUGAL

Article 102 (c) of the Industrial Property Code (as amended up to Law № 46/2011 of 24 June 2011)

102. Limitation of rights conferred by a patent.

The rights conferred by a patent do not extend to:

[...]

c) Acts performed exclusively for trial or experimental purposes, including experiments for the preparation of the administrative processes required for the approval of products by the competent official bodies, though industrial or commercial exploitation of these products may not commence before expiry of the patent protecting them;

[...]

REPUBLIC OF KOREA

Article 96 (1) of the Patent Act № 950 of 31 December 1961 (as amended up to Act № 14112 of 29 March 2016)

96. Limitations on Effects of Patents.

(1) The effects of a patent shall not extend to the following:

1. Execution of a patented invention for the purpose of research or testing (including research and testing for obtaining permission for items of medicines or reporting items of medicines by under the Pharmaceutical Affairs Act or for registering pesticides under the Pesticide Control Act);

[...]

REPUBLIC OF MOLDOVA

Article 22 (1) (b) of the Law № 50-XVI of 7 March 2008 on the protection of Inventions (as amended up to Law № 101 of 26 May 2016)

22. Limitation of Effects of a Patent.

(1) The rights conferred by a patent shall not extend to:

[...]

b) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;

[...]

ROMANIA

Article 34 (e) of the Patent Law No 64/1991 (as amended up to Law No 28/2007)

34. The following acts shall not constitute infringements of the rights provided in Art. 32 and Art. 33:

[...]

e) use of the subject-matter of the patented invention for exclusively noncommercial experimental purposes;

[...]

RUSSIAN FEDERATION

Article 1359 (2) of the Civil Code of the Russian Federation (Part IV).

1359. Acts which Shall Not an Infringement of the Exclusive Right to an Invention, Utility Model, or Industrial Design.

The performance of the following acts shall not constitute an infringement of the exclusive right to an invention, utility model, or industrial design:

[...]

2) scientific research of a product or process incorporating an invention or utility model, or scientific research of a device incorporating an industrial design or the conduct of an experiment with such a product, process, or device;

[...]

SAINT LUCIA

Section 62 (2) (b) of the Patents Act No 16 of 27 August 2001

62. Meaning of infringement.

[...]

(2) An act, which apart from this subsection would constitute an infringement of a patent for an invention shall not do so if:

b) it is done for experimental purposes relating to the subject matter of the invention;

[...]

SAO TOME AND PRINCIPE

Article 8.4 (c) of the Law № 4/2001 of 31 December 2001 on Industrial Property

8. Duration and annual fees.

[...]

4. The rights deriving from the patent do not include:

[...]

c) Acts regarding an Invention patented for scientific research purposes;

[...]

SAUDI ARABIA

Article 47 of the Law of Patents, Layout-Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs (promulgated by Royal Decree № M/27 of 29/5/1425H (17 July 2004))

47.

[...]

However, the owner of the protection document's right shall not preclude others from exploiting his invention in non-commercial activities relating to scientific research.

SERBIA

Article 21 (2) of the Law on Patents of 4 January 2012 (Official Gazette of the Republic of Serbia № 99/2011)

21. Exceptions to Exclusive Rights.

The exclusive rights of a right holder referred to in Articles 14 and 15 of this Law shall not apply to:

[...]

2) research and development activities relating to the subject matter of a protected invention, including activities that are necessary for obtaining an authorization from the competent authority for placing on the market a product which is a drug intended for use on humans or animals, or a medicinal product or plant protection products defined by the law regulating plant protection products;

[...]

SINGAPORE

Section 66 (2) b) of the Patent Act (Chapter 221) Revised Edition 2005, as amended up to the Statutes (Miscellaneous Amendments) Act 2014)

Meaning of infringement.

66.

[...]

(2) An act which, apart from this subsection, would constitute an infringement of a patent for an invention shall not be so if —

(b) it is done for experimental purposes relating to the subject-matter of the invention;

[...]

SLOVAKIA

Article 18 (1) (f) of the Act No 435/2001 Coll. on Patents, Supplementary Protection Certificates and on Amendment of Some Acts [Patent Act (as amended up to Act No 125/2016 Coll.)]

18.

(1) Rights of a patent owner shall not be infringed if an invention is exploited:

[...]

f) in activity conducted for experimental purposes which shall also be studies, exams necessary for registration proceedings pursuant to a special regulation.

[...]

SLOVENIA

Article 19 b) of the Industrial Property Act (ZIL-1-UPB3) (as amended up to 6 December 2013)

19. Limitation of rights conferred by a patent.

The rights conferred by a patent within the meaning of Article 18 shall not extend to:

(b) acts done for research and experimental purposes of any kind relating to the subject matter of the patent irrespective of their final purpose;

[...]

SPAIN

Article 61 (1) (b) of the Law No 24/2015 of 24 July 2015 on Patents

61. Límites generales y agotamiento del derecho de patente.

1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

[...]

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.

[...]

SRI LANKA

Section 86 (1) (i) of the Intellectual Property Act No 36 of 2003

86. (1) The provisions of section 84 shall:

(i) extend only to acts done for industrial or commercial purposes and in particular shall not extend to acts done only for the purpose of scientific research;

[...]

SWEDEN

Section 3 (3) no. 3 of the Patent Act No 837 of 12 January 1967

3.

The following are excepted from the exclusive right:

[...]

(3) use of the invention for experiments which relate to the invention itself;

[...]

SWITZERLAND

Article 9 (1) (b) of the Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (status as of 1 January 2017)

9. Exceptions aux effets du brevet.

(1) Les effets du brevet ne s'étendent pas:

[...]

b. aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l'objet de l'invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l'objet de l'invention;

[...]

TAJIKISTAN

Section 30 of the Law of the Republic of Tajikistan № 17 of 28 February 2004 on Inventions (as amended up to Law № 956 of 19 March 2013)

30. Acts which shall not an Infringement of the Exclusive Right.

The following actions shall not be deemed infringements of a patent owners' exclusive right:

[...]

- scientific research or experiments in academic, educational and research institutions involving devices incorporating inventions;

[...]

THAILAND

Section 36 (2) no. 1 of the Patent Act B.E. 2522 of 11 March 1979

36.

[...]

(2)

[...]

The preceding paragraph shall not apply to:

(1) any act for the purpose of study, research, experimentation or analysis, provided that it does not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner;

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Section 91 (2) of the Law on Industrial Property adopted on 12 January 2009

91. Free use.

The right of the patent holder laid down in Article 89 of this Law regarding the exclusive utilisation of the invention shall not relate to:

[...]

2) undertaking activities for research and development of the subject of the protected invention, in particular: manufacture, use, offer for sale, export or import of the protected invention, including also activities for obtaining approval for placing medications for human and veterinary medicine and products for protection of plants on the market;

[...]

TONGA

Section 13 (4) (c) of the Industrial Property Act No 19 of 09 November 1994

13. Rights conferred by patent; exploitation by Government or person thereby authorized.

[...]

(4) The rights under the patent shall not extend:

[...]

(c) to acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

TRINIDAD AND TOBAGO

Section 42 (b) of the Patent Act No 21 of 1996 (as last amended by the Act No 18 of 2000)

42. Limitation of effect of patent.

The rights conferred by a patent shall not extend to:

[...]

b) acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the relevant patented invention;

[...]

TUNISIA

Article 47 (b) of the Patents Law № 2000-84 of 24 August 2000

47. The rights conferred by the patent shall not extend to the following:

[...]

(b) acts performed experimentally that relate to the subject matter of the patented invention;

[...]

TURKEY

Article 75 (b) of the Law № 6769 of 22 December 2016 on Industrial Property

75. Limits of the Scope of Rights Conferred by a Patent.

The following acts shall remain outside the scope of rights conferred by a patent:

[...]

b/ Acts involving, for experimental purposes, the invention, subject matter of a patent;

[...]

UGANDA

Section 44 (a) of the Industrial Property Act of 6 January 2014

44. Exception to exclusive rights.

It is not an infringement of a patent to use the patented invention without the authorization of the patent holder in any of the following circumstances:

[...]

(a) to carry out any acts related to experimental use or research on the patented invention, whether for scientific or commercial purposes;

[...]

UKRAINE

Article 31 (2) of the Law of Ukraine № 3687-XII of 15 December 1993 on Protection of Rights to Inventions and Utility Models (as amended up to 5 December 2012)

31. Acts which Shall Not an Infringement of the Exclusive Right.

[...]

2. The use of the patented invention (utility model) shall not be considered to be the infringement of rights deriving from a patent provided that it is used:

[...]

for scientific or experimental purposes;

[...]

UNITED KINGDOM

Section 60 (5) (b) of the Patents Act of 2004

60. Meaning of infringement.

[...]

(5) An act which, apart from this subsection, would constitute an infringement of a patent for an invention shall not do so if –

[...]

(b) it is done for experimental purposes relating to the subject-matter of the invention;

[...]

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

Section 12 (4)(a) (iii) of the Zanzibar Industrial Property Act 2008 (Act No 4 of 2008)

12. Rights conferred by a patent.

[...]

(4) (a) The rights under the patent shall extend:

[...]

(iii) to acts done relating to experimental use on or relating to the patented invention, whether for scientific or commercial purposes;

[...]

URUGUAY

Article 39 (c) and (d) of the Law № 17.164 of 2 September 1999 regulating Rights and Obligations relating to Patents, Utility Models and Industrial Designs

39. The rights conferred by patents shall not cover the following acts:

[...]

(c) acts carried out solely for experimental purposes, including acts anticipating future commercial exploitation, carried out during the year prior to expiry of the patent;

(d) acts carried out for teaching, scientific or academic research purposes;

[...]

UZBEKISTAN

Section 12 of the Law of the Republic of Uzbekistan № 1062-XII of 6 May 1994 on Inventions, Utility Models and Industrial Designs (as amended up to Law of the Republic of Uzbekistan № ZRU-446 of 14 September 2017)

12. Acts not recognized as an infringement of a patent owner's exclusive right.

The following shall not be recognized as an infringement of a patent owner's exclusive right:

[...]

the conduct of scientific research or an experiment on means containing industrial property subject matter protected by patents;

[...]

VIET NAM

Article 125 (2) a) of the Intellectual Property Law № 50/2005/QH11 of 29 November 2005

125. Right to prevent others from using industrial property objects.

[...]

2. Owners of industrial property objects as well as organizations and individuals granted the right to use or the right to manage geographical indications shall not have the right to prevent others from performing the following acts:

a/ Using inventions, industrial designs or layout-designs in service of their personal needs or for noncommercial purposes, or for purpose of evaluation, analysis, research, teaching, testing, trial

production or information collection for carrying out procedures of application for licenses for production, importation or circulation of products;

[...]

ZAMBIA

Section 75 (1) of the Patents Act 2016 (Act No 40 of 2016)

75. Limitations of patent rights.

(1) Despite any other provision of this Act, rights under a patent shall be limited to industrial or commercial activities and shall not extend to the following:

(a) acts done by any person, involving a patented invention, for scientific research;

[...]

(d) acts related to experimental use of the patented invention;

[...]

(2) Where test batches of a patented product have been produced in terms of subsection (1), the term of the patent of the original product shall not be extended.

ANDEAN COMMUNITY

Article 53 (b) of the decision No 486 of 14 September 2000 of the Commission of the Andean Community

53. The owner of the patent may not exercise the right referred to in the foregoing Article in relation to the following acts:

[...]

(b) acts performed for exclusively experimental purposes on the subject matter of the patented invention;

[...]

EURASIAN PATENT ORGANIZATION

Rule 19 of the Patent Regulations under the Eurasian Patent Convention (adopted by the Administrative Council of the Eurasian Patent Organization (EAPO) at its second (1st ordinary) session on 1 December 1995, with the amendments and additions adopted by the Administrative Council of the EAPO at its thirty second (22st ordinary) EAPO AC session on 1-3 November 2016.

19. Acts not Infringing the Eurasian Patent.

The following cases of the use of the patented invention shall not constitute an infringement of the Eurasian patent:

[...]

use for scientific research and experimental purposes;

[...]

GULF COOPERATION COUNCIL (GCC)

Section 14 (1) of the Patent Regulation for the GCC States was approved by the GCC Supreme Council during its 13th summit held in Abu Dhabi 21-22 September 1992

14: The rights under the patent shall not extend to:

1) Acts done particularly for scientific research purposes.

[...]

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)

Article 8 (1) c) of the Bangui Agreement of 2 March 1977 on the Creation of an African Intellectual Property Organization (1999)

8 (1): The rights deriving from the patent shall not extend:

(c) to acts in relation to a patented invention that are carried out for experimental purposes in the course of scientific and technical research;

[...]

NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA)

Article 1709 (6) of the North American Free Trade Agreement of 1 January 1994

1709: Patents.

[...]

6. A Party may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking into account the legitimate interests of other persons.

[...]

[End of Appendix and of document]