

ВОПРОСНИК

об изъятиях и ограничениях патентных прав

Ответы на вопросник предоставляются от имени:

Страна: Российская Федерация

Ведомство: Роспатент

Контактное лицо: Добрынин Олег Викторович

Должность: Начальник правового управления Роспатента

Электронная почта: odobryn@rupto.ru

Телефон: 8(495) 234 30 78

Факс: 8(499) 240 48 00

Раздел I: Общий

Вопросы 1:

Какие правовые стандарты (критерии) используются для того, чтобы определить является ли изобретение патентоспособным?

Если стандарты (критерии) патентоспособности включают положения, которые меняются в зависимости от привлекаемой технологии, пожалуйста, укажите, как интерпретируются эти стандарты.

Укажите источник права, на который вы ссылаетесь.

Приведите список исключений из патентоспособности, существующих в вашем законодательстве.

Кроме того, укажите, если есть источник любых исключений из патентоспособности, отличный от источника, раскрывающего стандарты (критерии) патентоспособности и укажите любые прецеденты или интерпретацию решений, характерные для таких исключений.

Ответы 1:

Для оценки изобретательских решений используются экспертные методы оценки по следующим критериям: новизна (мировая новизна технического решения), изобретательский уровень, промышленная применимость. Указанные требования закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – Кодекс)¹. Несмотря на законодательную определенность условий патентоспособности технических решений, необходимо отметить тот факт, что отправной точкой в определении патентоспособности изобретательского решения является возможность отнесения его именно к техническому решению.

¹ Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

Пункт 1 статьи 1349 Кодекса устанавливает, что «объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям».

Российским законодательством предусмотрены исключения из патентных прав. Так, согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса «не могут быть объектами патентных прав:

- 1) способы клонирования человека;
- 2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- 3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
- 4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.».

Статья 1350 Кодекса содержит следующую формулировку:

«В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту... или способу... Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.».

В результате под определение «продукт или способ» подпадает любой результат интеллектуальной деятельности человека, на который может распространяться патентная форма охраны.

Обращает на себя внимание технический характер решений, которые относятся к изобретениям. При этом термин «техническое решение» рассматривается специалистами, как практическое средство удовлетворения определенных потребностей человека.

Однако законодатель не дает определения «техническое решение» и соответственно не закреплен алгоритм «отбора» технических решений из числа возможных. Вопрос отнесения заявленного решения к техническому решению решается путем выявления задачи и технического результата заявленного изобретения.

Пункт 5 статьи 1350 Кодекса содержит перечень исключений из патентоспособных технических решений, а именно,

«5. Не являются изобретениями:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

- 1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
- 2) топологиям интегральных микросхем.».

Вопросы 2:

Какие исключительные права предоставляются патентом? Укажите соответствующие положения в законе.

Если публикации патентных заявок предоставляют заявителям исключительные права, то какие?

Ответы 2:

В соответствии с нормой статьи 1358 Кодекса:

«1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения... в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

2. Использованием изобретения считается, в частности:

- 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение...;
- 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
- 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
- 4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

3. Изобретение признается использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Если при использовании изобретения используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, другое изобретение также признается использованным.

Статьей 1392 Кодекса предусмотрена временная правовая охрана изобретения, а именно:

«1. Изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана.

3. Лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.»

Вопрос 3:

Какие изъятия и ограничения действующее законодательство предоставляет в отношении патентных прав (просьба указать применяемые изъятия и ограничения).

Ответ 3:

- х Частное и/или некоммерческое использование;
- х Экспериментальное использование и/или научные исследования;
- х Выработка лекарственных средств (фармацевтика);
- х Преждепользование;
- х Использование объектов патентных прав на иностранных судах, самолетах и наземных транспортных средствах;
- х Акты для получения разрешения контролирующего органа;
- х Исчерпание патентных прав;
- х Выдача принудительной лицензии и/или использование государственными органами.

В целом, общей предпосылкой введения ограничений исключительного права является «обеспечение баланса между монопольными правами патентообладателя и правами и законными интересами других лиц.»²

² Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 мая 2009 года № 613-О-О.

Речь идет о так называемых случаях свободного использования запатентованного решения, которое означает использование бездоговорное, т.е. оно не требует получения согласия патентообладателя.

Следует отметить, что все случаи бездоговорного использования не распространяются на контрафактную продукцию, поскольку действия с ней всегда являются нарушением исключительного права патентообладателя.

Перечисленные изъятия существенно ограничивают объем исключительного права патентообладателя. Это делается, прежде всего, для содействия научно-техническому прогрессу в стране, решения ряда социальных проблем, выполнения международно-правовых обязательств государства.

Кроме того, необходимо пояснить, что положения, лежащие в основе изъятий и ограничений, ограничивающих патентную монополию, установлены статьей 10 Кодекса, определяющей пределы осуществления гражданских прав. В соответствии с данной статьей при осуществлении гражданских прав запрещены:

- действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах;
- использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В целом пределы осуществления гражданских прав связываются с разумными и добросовестными действиями граждан и юридических лиц, которые законом презюмируются.

Раздел II: Частное и/или некоммерческое использование

Вопрос 4:

Если изъятие содержится в законе, просьба представить соответствующие положения.

Ответ 4:

Согласно пункту 4 статьи 1359 Кодекса «не является нарушением исключительного права на изобретение использование изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода.».

В данном случае, использование следует понимать в широком смысле, однако не для целей получения прибыли или дохода. Использование объекта чужих патентных прав, возможно, прежде всего, при непосредственном изготовлении лицом продукта, содержащего запатентованное решение (своими руками или по заказу).

При этом не играет роль изготовлен продукт в результате параллельного независимого творчества или с использованием чужих идей (в том числе непосредственно с использованием материалов патентной заявки). Следует признать, что под свободное использование продукта подпадает и его «ввоз на территорию Российской Федерации» лицом, собирающимся использовать продукт в личных целях. Представляется, что личные цели при этом должны презюмироваться. Использование запатентованного способа как «процесса осуществления действий» допускается во всех случаях.

Рассматриваемый случай относится к гражданам, но может быть применим и к юридическим лицам. При этом по аналогии с пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 октября 1997 года № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» следует признать, что «под целями, которые не связаны с личным использованием, надо понимать цели использования продукта или способа для обеспечения деятельности организации или гражданина-предпринимателя (оргтехника, офисная мебель, транспортные средства и т.п.). В свою очередь, для юридического лица, можно признать использованием в личных целях, в частности, очистку с применением запатентованного решения снега на внутренней территории завода для прохода своих работников. Но, например, влажная уборка полов в торговом центре должна считаться связанной с обеспечением предпринимательской деятельности.

Вопрос 5:

Если изъятие предоставляется на основе прецедентного права, то просьба сослаться на соответствующие решения и указать их краткое резюме.

Ответ 5:

Российская Федерация соотносит себя со статутной системой права (континентальной или романо-германской), в этой связи в России отсутствует прецедентное право.

Вопрос 6:

В чем цель государственной политики для предоставления изъятия? Каково обоснование для предоставления изъятия? Пожалуйста, объясните, где это возможно, ссылаясь на законодательную историю, парламентские дебаты и судебные решения.

Ответ 6:

Необходимость установления ограничений на патентную монополию, именуемых иначе *случаями свободного использования* запатентованных объектов, продиктована главным образом потребностями общества, заинтересованного при определенных обстоятельствах в беспрепятственном

доступе своих членов и их предпринимательских объединений к охраняемым результатам творческой деятельности.

Основными принципами, положенными в основу введения ограничений, являются **принцип неумаления личных немущественных прав** авторов технических и художественно-конструкторских новшеств и **принцип неисключительного характера свободного использования**.

Устанавливаемые законодателем изъятия из сферы патентной монополии определяются исчерпывающим образом.

Если целью использования изобретения не является получение дохода и такое использование не связано с предпринимательской деятельностью, члены общества заинтересованы в беспрепятственном доступе к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности.

Вопрос 7:

Если действующее законодательство определяет понятия «некоммерческий», «коммерческий» и/или «частный», просьба изложить эти определения, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 7:

Гражданское законодательство Российской Федерации дает определение понятия «предпринимательская деятельность», что соотносимо с понятием «коммерческая деятельность».

Так, пункт 1 статьи 2 Кодекса устанавливает, что «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».

Исходя из указанного определения под «коммерческим использованием», «коммерческими целями» понимается использование технического решения с целью извлечения прибыли, в то же время под «некоммерческим» следует понимать использование изобретения для иных целей (личных, общественнополезных, в том числе при чрезвычайных обстоятельствах. Например, «использование изобретения при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации (пункт 3 статьи 1359 Кодекса).

Случаи «частного» использования приведены в пункте 4 статьи 1359 Кодекса, а именно, «использование изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода.».

На законодательном уровне не закреплен термин «частное использование», в то же время подразумевается использование в личных целях индивида, гражданина.

Таким образом, действующее российское законодательство не относит к нарушению исключительного права на изобретение его использование для не связанных с предпринимательской деятельностью нужд и получением прибыли или дохода.

Вопрос 8:

Существуют ли другие критерии, предусмотренные в соответствующем законе, которые должны применяться для определения объема изъятия, просьба изложить эти критерии, ссылаясь на правовые положения и/или принятия решения.

Ответ 8:

Нет.

Вопрос 9:

Существуют ли применимая нормативная база изъятий, которая считается достаточной для достижения преследуемых целей (например, предусматриваются ли поправки к закону)? Пожалуйста, объясните.

Ответ 9:

Да. Правовая база считается достаточной для достижения преследуемых целей.

Вопрос 10:

Какие проблемы, если таковые имеются, возникали в отношении практического применения изъятий в вашей стране? Пожалуйста, объясните.

Ответ 10:

Отсутствуют.

Раздел III: Экспериментальное использование и/или научные исследования

Вопрос 11:

Если изъятие содержится в законе, просьба представить соответствующие положения.

Ответ 11:

Согласно пункту 2 статьи 1359 Кодекса «не являются нарушением исключительного права на изобретение...проведение научного исследования продукта или способа, в которых использовано изобретение, либо проведение эксперимента над таким продуктом или способом.».

Таким образом, в Российской Федерации указанное изъятие из патентной монополии, ограничивает его применение только случаями *проведения* научного исследования или эксперимента над запатентованным средством (с целью проверки работоспособности, оценки эффективности, в научных целях и т.п.). Разработка здесь должна быть объектом исследования, а не его средством.

Российский законодатель не относит к нарушению исключительного права патентообладателя проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы запатентованные изобретения. Наличие в Кодексе такой нормы выглядит вполне обоснованным, в частности, с учетом того, что любое лицо перед принятием решения о целесообразности обращения к патентообладателю с просьбой об отчуждении патента или заключении лицензионного договора должно иметь возможность убедиться в наличии свойств, представляющих для него интерес, у соответствующего объекта.

Однако необходимо обратить внимание на то, что речь идет лишь об эксперименте или научном исследовании, проводимых в отношении *самых* запатентованных продукта или способа, но не об эксперименте, научном исследовании, проводимых с их применением, например в измерительных средствах или в составе другого оборудования, с помощью которого проводятся эксперимент или научное исследование.

Вопрос 12:

Если исключение предусматривается прецедентным правом, то просим Вас сослаться на соответствующие решения и представить их краткое резюме.

Ответ 12:

Российская Федерация соотносит себя со статутной системой права (континентальной или романо-германской), в этой связи в России отсутствует прецедентное право.

Вопрос 13:

В чем цель государственной политики для предоставления изъятия? Каково обоснование для предоставления изъятия? Пожалуйста, объясните, где это возможно, ссылаясь на законодательную историю, парламентские дебаты и судебные решения.

Ответ 13:

Предоставление указанного исключения обосновывается необходимостью представления лицу, потенциально желающего приобрести права на изобретение, возможности удостовериться в наличии у соответствующего объекта свойств, представляющих для него интерес.

Следует обратить внимание на определение Конституционного Суда Российской Федерации ³, имеющего непосредственное отношение к рассмотренному выше вопросу.

В жалобе оспаривалось конституционность абзаца третьего статьи 11 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 ⁴, устанавливающего, что проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретения, защищенные патентами, не признаются нарушением исключительного права патентообладателя. По мнению заявителя, практика судов общей юрисдикции - в той мере, в какой она допускает получение лицами, проводящими научные эксперименты или исследования над средством, содержащим изобретение, прибыли (доходов) - противоречит статье 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности законом. Конституционный Суд Российской Федерации не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению и указал, что положение абзаца третьего статьи 11 во взаимосвязи со статьей 10 Патентного закона Российской Федерации (в редакции 1992 года) не может рассматриваться как нарушающее конституционное право заявителя на защиту его интеллектуальной собственности законом, поскольку *«оно (ограничение) установлено в целях обеспечения баланса интересов всех лиц, которым гарантирована свобода научного и технического творчества и не предполагает введения запатентованного решения в оборот»*.

Другими словами, оспариваемая норма не предполагает введение защищенного патентом изобретения в хозяйственный оборот в ходе осуществления научного эксперимента над средством, содержащим изобретение, третьими лицами.

Учитывая тождественность содержания рассмотренной статьи 11 Патентного закона Российской Федерации содержанию ныне действующей нормы по пункту 2 статьи 1359 Кодекса, можно не сомневаться в действительности мотивации Конституционного Суда и в настоящее время.

Не допускается применение запатентованного продукта или способа экспериментатором или исследователем.

³ Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 2003 года № 389-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Старокожева Владимира Филипповича на нарушение его конституционных прав абзацем третьим статьи 11 Патентного закона Российской Федерации».

⁴ В настоящее время утратил силу, в связи с введением в действие с 1 января 2008 года части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации

Вопрос 14:

Существуют ли в действующем законодательстве различия, касающиеся характера организации, проводящей эксперимент или исследование (например, является ли организация коммерческой или некоммерческой)? Пожалуйста, объясните.

Ответ 14:

В российском законодательстве не закреплены требования к статусу лица, проводящему исследование/эксперимент.

Вопрос 15:

Если в действующем законодательстве содержатся понятия «экспериментальное использование» и/или «научные исследования», просьба изложить эти определения, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 15:

Согласно российскому законодательству третьи лица, не нарушая исключительного права патентообладателя, могут только изучать запатентованный объект, но не могут использовать его как средство проведения исследования.

Что же касается таких понятий как «научное исследование», «научный эксперимент» и пр., то они важны для определения границ действия указанного изъятия из сферы действия патентного права.

Так, статья 2 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» дает следующие определения:

– **научная (научно-исследовательская) деятельность** - деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:

* **фундаментальные научные исследования** - экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;

* **прикладные научные исследования** - исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

– **научно-техническая деятельность** - деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

– **экспериментальные разработки** - деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и

здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.

Упомянутый выше Федеральный закон не дает легального определения понятия «научный эксперимент». Вместе с тем, под научным экспериментом принято понимать метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности.

Таким образом, ограничение исключительных прав патентообладателя при проведении научных исследований обусловлено приоритетом общественных интересов над личными. Отличие научного исследования от научного эксперимента заключается в том, что при исследовании происходит изучение объекта в чистом виде (без дополнительного воздействия на него), тогда как при эксперименте объект изучения ставится в определенные условия, то есть подвергается определенному воздействию со стороны внешних сил.

Вопрос 16:

Если цель эксперимента и/или исследования имеет значение для определения объема изъятия, пожалуйста, укажите эту цель:

Эксперимент и/или исследования должны быть направлены на:

- Определение того, как запатентованное изобретение работает;*
- Определение объема запатентованного изобретения;*
- Определение обоснованности пунктов формулы изобретения (требований);*
- Усовершенствование запатентованного изобретения;*
- Переизобретение запатентованного объекта;*
- Другие, пожалуйста, укажите.*

Ответ 16:

Статья 1359 Кодекса не указывает цель эксперимента и/или исследования.

Вопрос 17:

Если любой из нижеперечисленных критериев имеет отношение к определению объема изъятия, пожалуйста, укажите его:

х Исследование и/или эксперимент должны проводиться на основании запатентованного изобретения;

- Исследование и/или эксперимент должны проводиться с использованием запатентованного изобретения;*
- И то и другое.*

Пожалуйста, объясните, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 17:

В соответствии со статьей 1359 Кодекса не является нарушением исключительного права на изобретение проведение научного исследования

продукта или способа, в которых использовано изобретение, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом.

Проведение эксперимента над продуктом, в котором использовано изобретение (аналогичным образом и проведение научного исследования продукта, в котором использовано запатентованное изобретение), включает в себя две ситуации.

Ситуация № 1 – когда эксперимент проводится над таким продуктом, в котором использовано изобретение (например, запатентован фюзеляж, а эксперимент проводится над самолетом, в котором использован данный фюзеляж; или запатентовано химическое соединение, а эксперимент проводится над пищевым продуктом или лекарственным средством, содержащим данное соединение).

Ситуация № 2 - когда эксперимент проводится непосредственно над самим изобретением, поскольку оно тоже подпадает под определение продукта, в котором использован каждый признак запатентованного изобретения (в вышеприведенном примере в данной ситуации эксперимент будет проводиться непосредственно над самим химическим соединением).

Соответственно, первый критерий «Исследование и/или эксперимент должны проводиться на основании запатентованного изобретения» имеет отношение к определению объема изъятия.

Вопрос 18:

Если коммерческий замысел эксперимента и/или исследования имеет отношение к определению объема изъятия, пожалуйста, укажите, затрагивает ли изъятие мероприятия, связанные с:

- Некоммерческими целями;*
- Коммерческими целями;*
- И то и другое;*
- Коммерческий замысел эксперимента и/или исследования не имеет отношения.*

Ответ 18:

Российское законодательство не содержит оговорок относительно замысла эксперимента и исследования.

Вопрос 19:

Если в действующем законодательстве приводятся различия между «коммерческими» и «некоммерческими» целями, пожалуйста, объясните эти различия и представьте определения, а, при необходимости, примеры. Просьба привести правовые положения и/или решения.

Ответ 19:

Российское законодательство не содержит оговорок относительно целей эксперимента и исследования.

Вопрос 20:

Если действующее законодательство предусматривает другие критерии, которые должны применяться для определения сферы применения исключения, то просим Вас описать эти критерии. Пожалуйста, проиллюстрируйте ответ, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 20:

Отсутствуют.

Вопрос 21:

Существует ли применимая нормативная база изъятий, которая считается достаточной для достижения преследуемых целей (например, предусматриваются ли поправки к законодательству)? Пожалуйста, объясните.

Ответ 21:

Да. Правовая база считается достаточной для достижения преследуемых целей.

Вопрос 22:

Какие проблемы, если таковые имеются, возникли в связи с практической реализацией исключений в вашей стране? Пожалуйста, объясните.

Ответ 22:

Отсутствуют.

Раздел IV: Производство лекарственных средств**Вопрос 23:**

Если изъятие содержится в законе, просьба представить соответствующие положения.

Ответ 23:

Согласно пункту 5 статьи 1359 Кодекса «не являются нарушением исключительного права на изобретение ... разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения.».

Представляется, что изготовление лекарственного средства с целью его последующего хранения и реализации не может рассматриваться как единичное использование, поэтому изготовление подобного лекарственного средства впрок можно рассматривать как нарушение исключительных прав патентообладателя.

Вопрос 24:

Если изъятие предоставляется на основе прецедентного права, то просьба сослаться на соответствующие решения и обеспечить его краткое резюме.

Ответ 24:

Российская Федерация соотносит себя со статутной системой права (континентальной или романо-германской), в этой связи в России отсутствует прецедентное право.

Вопрос 25:

Каково обоснование для предоставления исключения? Пожалуйста, объясните.

Ответ 25:

Данное правило касается случаев использования изобретений в интересах здоровья людей и животных. Указанные случаи могут иметь место в экстренных ситуациях, когда возникает необходимость оказания срочной медицинской помощи.

Следует отметить, что разовым изготовлением лекарственных средств может считаться лишь в том объеме, который указан в рецепте. Действующая в российском законодательстве регламентация случаев свободного использования запатентованного лекарственного вещества или способа его приготовления является излишне подробной: с одной стороны, сущность изготовления лекарственного средства по рецепту предполагает разовый характер такого изготовления, а с другой стороны, количество изготовлений новых порций лекарства по одному рецепту может быть очень велико.

Вопрос 26:

Кто имеет право на использование изъятий (например, фармацевты, врачи, другие)? Пожалуйста, опишите.

Ответ 26:

Лекарственные средства всегда изготавливаются либо из определенного вещества, либо определенным способом, в связи с чем такие технические решения могут быть только изобретениями (см. часть 1 пункта 1 статьи 1350 Кодекса). Другими словами, по российскому законодательству лекарства патентуются, а патентообладателю предоставляются льготы по увеличению срока действия исключительного права (см. пункт 2 статьи 1363 Кодекса).

Обращает на себя внимание множественность задействованных в рассматриваемом случае лиц: например, врач, который выписывает рецепт, провизор, который изготавливает лекарство в аптеке, лицо, для которого изготавливается лекарство. В данном случае не требуется специального указания на то, что для свободного использования лекарства мало его

изготовить, надо его еще и продать, т.е. ввести в оборот. Однако, купли-продажи здесь нет: лекарство изготавливается за плату, но по заказу лица, предъявляющего рецепт, т.е. налицо договор подряда. Соответственно, рассматриваемый способ вообще не предполагает введения изготовленного лекарства в оборот (нарушением исключительного права будет продажа заказчиком изготовленного лекарства).

Необходимо отметить, что врач не ограничен количеством рецептов, которые он может выписывать на одно и то же лекарственное средство многим пациентам.

Вопрос 27:

Предусматриваются ли в соответствии с действующим законодательством ограничения количества лекарственных средств, которые могут быть изготовлены/произведены в соответствии с изъятием?

Если да, пожалуйста, объясните ответ, ссылаясь на соответствующие положения и/или принятые решения.

Ответ 27:

Да.

В данном случае имеется в виду «разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения» (пункт 5 статьи 1359 Кодекса).

Однако разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств теряет свой смысл, если оно не будет сопровождаться разрешением на их продажу пациентам. Вместе с тем, такое изготовление лекарственных средств должно быть действительно разовым и не перерастать в приготовление запасов таких лекарственных средств для их дальнейшей продажи, что в условиях больших городов может нанести ощутимый ущерб экономическим интересам патентообладателя.

Вопрос 28:

Если законодательство предусматривает другие критерии, которые должны применяться для определения объема изъятия, то просьба опишите эти критерии. Пожалуйста, проиллюстрируйте ответ, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 28:

Отсутствуют.

Вопрос 29:

Существует ли применимая нормативная база исключений, которая считается достаточной для достижения преследуемых целей

*(например, предусматриваются ли поправки к законодательству)?
Пожалуйста, объясните.*

Ответ 29:

Да. Правовая база считается достаточной для достижения преследуемых целей.

Вопрос 30:

Какие проблемы, если таковые имеются, возникли в связи с практической реализацией исключения в вашей стране? Пожалуйста, объясните

Ответ 30:

Отсутствуют.

Раздел V: Преждепользование

Вопрос 31:

Если исключение содержится в законе, просьба представить соответствующие положения.

Ответ 31:

Норма статьи 1361 Кодекса прямо предусматривает, что «Лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).».

В данном случае действия преждепользователя не являются нарушением прав патентообладателя, поскольку «право преждепользования относится к условиям, исключающим ответственность за использование объектов патентных прав.».⁵

Преждепользование квалифицируется как случай свободного (безвозмездного) использования параллельно созданного (т.е. своего, а не чужого) изобретения. Поэтому право преждепользования - это субъективное

⁵ Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 года № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

гражданское право, имеющее индивидуальный характер, действующее в пределах территории России.

Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение не было разработано на основе описаний, чертежей лица, получившего патент.

Вопрос 32:

Если исключение предоставляется на основе прецедентного права, то просьба сослаться на соответствующие решения и обеспечить его краткое резюме.

Ответ 32:

Российская Федерация соотносит себя со статутной системой права (континентальной или романо-германской), в этой связи в России отсутствует прецедентное право.

Вопросы 33:

В чем цель государственной политики для предоставления исключения? Пожалуйста, объясните, где это возможно, ссылаясь на законодательную историю, парламентские дебаты и судебные решения. Каково обоснование для предоставления исключения? Пожалуйста, объясните.

Ответы 33:

Из содержания статьи 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности следует, что при подаче конвенционной заявки право преждепользования возникает в том случае, когда использование изобретения было начато третьим лицом до подачи первоначальной заявки. При этом применение изобретения, которое имело место с момента подачи первоначальной заявки до подачи конвенционной, не является основанием для возникновения права преждепользования. Согласно указанной статье права, приобретенные третьими лицами до дня подачи первой заявки, которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством каждой страны-участницы.

Смысл института преждепользования заключается в поощрении параллельного творчества лиц, которые по тем или иным причинам не смогли вовремя запатентовать результаты своего технического творчества.

Таким образом, лицо, обладающее правом преждепользования – это первый изобретатель, который по каким-то причинам не мог или не хотел запатентовать изобретение. Право преждепользования направлено на защиту интересов третьих лиц, которые уже сделали капиталовложения в производство.

Вопрос 34:

Как действующее законодательство определяет понятие «использование»?

Предусматривает ли действующее законодательство предоставление каких-либо количественных или качественных ограничений на применение термина «использовать» в соответствии с правом преждепользования?

Пожалуйста, объясните свой ответ, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 34:

Законодательство Российской Федерации не содержит какие-либо оговорки в отношении объема понятия «использование» изобретения в рамках права преждепользования.

Общее понятие «использование» изобретения сформулировано в пункте 2 статьи 1358 Кодекса, точнее в ней приведен перечень конкретных способов использования объектов патентных прав. Так, «использованием изобретения считается, в частности:

«1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, указанных выше.

Если при использовании изобретения используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, другое изобретение также признается использованным.

Допускается использование изобретения в период действия выданного на него патента лишь в объеме, не превышающим достигнутый до даты

приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, в объеме, не превосходящем уровень, соответствующий действующим приготовлениям. Поэтому если после даты приоритета преждепользователь расширил объем использования, патентообладатель вправе запретить его, а преждепользователь может сохранить такой объем или осуществить его дальнейшее расширение только с разрешения патентообладателя, в частности, путем заключения лицензионного договора.

Вопрос 35:

Предусматривается ли в соответствии с действующим законодательством вознаграждение патентообладателю за использование изъятия? Пожалуйста, объясните.

Ответ 35:

Нет, предусматривается безвозмездное использование тождественного технического решения при условиях, указанных в статье 1361 Кодекса.

Вопрос 36:

В соответствии с действующим законодательством, может ли владелец лицензии на право преждепользования уступить свои права третьей стороне?

Да

Нет

Право преждепользования может перейти к новому владельцу того производства, на котором оно возникло.

Ответ 36:

Обладатель права преждепользования не вправе получать лицензию на использование изобретения, т.к. право преждепользования возникает при наличии условий, определенных статьей 1361 Кодекса.

Аналогичный вывод содержится и в решении суда, а именно, «право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных статьей 12 Патентного закона Российской Федерации». ⁶ (в настоящее время это норма статьи 1361 Кодекса).

В то же время российское законодательство предусматривает возможность передачи права преждепользования третьей стороне. Так, пункт 2 статьи 1361 Кодекса устанавливает способ передачи права преждепользования другому лицу:

⁶ Пункт 8 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122.

«Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.».

Сказанное означает, что право преждепользования в составе части предприятия не допускается, необходима сделка в отношении предприятия в целом, равно как и не допускается самостоятельная, отдельная от этого предприятия передача этого права. При этом термин «передано» при формулировке нормы о том, что «право преждепользования может быть передано другому лицу», возможно, имеет узкое толкование, например, при передаче права преждепользования в рамках договора продажи предприятия (статья 559 Кодекса), т.е. допускается только отчуждение права преждепользования вместе с предприятием в целом. Однако, законодатель, видимо, имел в виду широкое толкование этого термина, включающее передачу права преждепользования, в том числе по договору аренды предприятия (статья 656 Кодекса), а также случаи перехода права преждепользования к другим лицам без договора (наследование, реорганизация юридического лица, обращение взыскания на имущество патентообладателя).

Вопрос 37:

В случае утвердительного ответа на вопрос 36, устанавливает ли действующее законодательство условия такого лицензирования или переуступки прав для продолжения дальнейшего применения изъятия, касающегося права преждепользования?

Да

Нет

Если да, пожалуйста, объясните:

Ответ 37:

Да. Условия устанавливаются положениями статьи 1361 Кодекса.

При этом предпосылками возникновения права преждепользования являются следующие обстоятельства:

- во-первых, наличие фактов использования или приготовления к использованию технического решения;
- во-вторых, использование должно иметь место на территории Российской Федерации, а приготовление к использованию - на территории Российской Федерации либо вне ее территориальных границ;
- в-третьих, используемое илиготавливаемое к использованию техническое решение должно быть создано независимо от автора охраняемого решения;
- в-четвертых, используемое илиготавливаемое к использованию техническое решение должно быть тождественным охраняемому решению;
- в-пятых, факты использования или приготовления к использованию должны иметь место до даты приоритета заявленного охраняемого решения;

- в-шестых, использование должно быть добросовестным, т.е. лицо, которое использовало техническое решение, не знало и не должно было знать о сущности заявленного охраняемого решения.

Указанные обстоятельства могут сложиться и складываются, как правило, при параллельных разработках одних и тех же научно-технических проблем различными организациями либо изобретателями. При этом по смыслу пункта 1 статьи 1361 Кодекса лицо, наделенное по закону правом преждепользования, и автор используемого технического решения могут быть разными лицами.

Вопрос 38:

Продолжает ли применяться изъятие, касающееся права преждепользования в ситуациях, когда обладатель данного права использует запатентованное изобретение или осуществил серьезную подготовку для такого использования после аннулирования или отказа от патента, но до восстановления или выдачи патента?

Да

Нет

Если да, пожалуйста, объясните условия, при которых такое использование может применяться

Ответ 38:

Да.

Согласно статье 1400 Кодекса лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Право послепользования заключается в свободном (т.е. без лицензии) использовании послепользователем изобретения после восстановления патентной монополии без угрозы привлечения к ответственности за нарушение чужого патента.

По сути, послепользование является одним из видов ограничения патентной монополии наряду, например, с правом преждепользования. Однако в отличие от права преждепользования право послепользования, по замыслу законодателя, уже по своему объему, поскольку оно не может быть передано, как право преждепользования, другому лицу вместе с предприятием.

Предоставление права послепользования обставлено рядом условий:

- использование изобретений начато либо к нему предприняты необходимые приготовления в период, когда соответствующий объект находился в

общественном достоянии (между датами прекращения действия патента и его восстановления);

- объем использования изобретения, патентная охрана которого восстановлена, не должен быть расширен послепользователем.

Положение о праве послепользования введено с целью сохранения баланса интересов патентообладателей и третьих лиц. Трехлетний срок, установленный для восстановления действия патента, является достаточным для того, чтобы в каких-то случаях третье лицо после даты прекращения действия патента (т.е. на законном основании) смогло начать использование запатентованного изобретения или сделало все необходимое для такого использования. Очевидно, что в случае восстановления действия патента такое лицо не должно оказаться его нарушителем. На защиту интересов третьих лиц и направлено право послепользования.

Сущность права послепользования состоит в том, что лицо, использовавшее либо сделавшее необходимые приготовления к использованию охраняемого технического решения после временной и досрочной отмены патентной монополии, сохраняет право на дальнейшее использование этого решения и после восстановления указанной монополии.

В российское патентное законодательство право послепользования введено сравнительно недавно. Указанное право обрело свое юридическое существование в новой редакции Патентного закона Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. (в настоящее время утратил силу). В практически неизменном виде правило о праве послепользования закреплено в статье 1400 Кодекса.

Предпосылками возникновения права послепользования являются:

- использование изобретения, действие патента на которое было досрочно прекращено по основанию неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание охранного документа в силе, или необходимые приготовления к такому использованию;

- использование или приготовление к такому использованию имело место между датой досрочного прекращения действия патента по основанию неуплаты пошлины (со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе) и датой публикации сведений о восстановлении действия патента;

- прекращение действия патента было досрочным и обусловленным неуплатой в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение в силе.

Содержанием права послепользования выступает юридически обеспеченная возможность любого лица по безлицензионной и безвозмездной эксплуатации технического решения с момента досрочного прекращения действия патента. Условием реализации права послепользования является

требование о нерасширении объема использования по сравнению с имевшим место в период с даты прекращения действия патента до даты публикации о восстановлении действия патента.

В отличие от права преждепользования, передача которого при определенных условиях возможна (см. статью. 1361 Кодекса), право послепользования изъято из гражданского оборота, по меньшей мере в части его отчуждения, совместно с производством. Представляется, однако, что право послепользования может переходить в порядке правопреемства, например, в случае реорганизации организации-послепользователя.

Другим отличием права послепользования от права преждепользования является то обстоятельство, что преждепользователь эксплуатирует «свое», независимо созданное от патентообладателя техническое решение, в то время как послепользователь эксплуатирует «чужое» новшество, т.е. созданное не им.

Вопрос 39:

Если действующее законодательство предусматривает другие критерии, которые должны применяться для определения сферы применения исключения, то просьба описать эти критерии. Пожалуйста, проиллюстрируйте ответы, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 39:

Нет.

Вопрос 40:

Существует ли применимая нормативная база изъятий, которая считается достаточной для достижения преследуемых целей (например, предусматриваются ли поправки к законодательству)? Пожалуйста, объясните.

Ответ 40:

Да. Правовая база считается достаточной для достижения преследуемых целей.

Вопрос 41:

Какие проблемы, если таковые имеются, возникли в связи с практической реализацией изъятия в вашей стране? Пожалуйста, объясните.

Ответ 41:

При решении вопроса о целесообразности оспаривания в суде права преждепользования правообладателю следует иметь в виду, что если предшествующее дате приоритета использование по своему характеру было

таким, что могло привести к общедоступности сведений о запатентованном решении, то это может стать основанием для признания патента недействительным ввиду несоответствия решения условию новизны.

Заявитель, подающий заявку после общедоступного раскрытия информации об изобретении и ориентирующийся на льготу, предоставляемую ему согласно нормам о льготном периоде (пункт 3 статьи 1350 Кодекса - составляет 6 месяцев с даты раскрытия существа изобретения автором), должен иметь в виду возможность реализации изобретения другими лицами на основе этой информации и практические трудности, связанные с доказательством того, что эти лица не могут быть отнесены к преждепользователям.

Раздел VI: Использование объектов патентных прав на иностранных судах, самолетах и наземных транспортных средствах

Вопрос 42:

Если изъятие содержится в законе, просьба представить соответствующие положения

Ответ 42:

Согласно статье 1359 Кодекса «не являются нарушением исключительного права на изобретение ... применение продукта, в котором использовано изобретение, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника ***временно или случайно*** находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации.».

Под вспомогательным оборудованием следует понимать оборудование, которое содействует функционированию транспортного средства или космического аппарата, но не является его составной частью, например, для автомобиля таким оборудованием служит насос.

Норма статьи 1359 Кодекса демонстрирует коррекцию территориального принципа действия исключительного права: если решение, используемое в транспортном средстве, запатентовано только в России, то зарубежные страны не связаны этим патентом - там использование решения является

свободным. Тогда соответственно «ввоз» в Россию этих транспортных средств квалифицируется как нарушение исключительного права российского патентообладателя (см. подпункт 1 пункта 2 статьи 1358 Кодекса).

Таким образом, современное регулирование характеризуется следующими ограничениями. Во-первых, требуется, чтобы объект патентных прав применялся исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Во-вторых, рассматриваемый случай свободного использования применяется на условиях взаимности между государствами. Так, например, в соответствии со статьями 15, 16 Федерального закона от 20.08.1993 № 5663-1 «О космической деятельности» (с изменениями и дополнениями) использование (эксплуатация) космической техники (при условии государственной регистрации прав на нее) осуществляется ее собственником либо лицом, которому собственником или уполномоченным собственником лицом предоставлены в установленном законом порядке права на использование (эксплуатацию) космической техники, а правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, полученных при разработке космической техники и космических технологий, а также использование исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляются в порядке, определяемом Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

В целом, общие принципы применения рассматриваемого ограничения патентных прав сформулированы в статье 5-ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Конвенция), устанавливающей определенные ограничения патентных прав в интересах свободы транспортных сообщений. В международной практике эти правила применяются в отношении судов других государств, плавающих под флагом этих государств, а также воздушных или наземных средств передвижения, зарегистрированных в других государствах-участниках Конвенции. Правила о воздушных судах отвечают также нормам Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, которая в статье 17 устанавливает, что «воздушные суда имеют национальность того государства, в котором они зарегистрированы.».

Вопрос 43:

Если изъятие предоставляется на основе прецедентного права, то просьба сослаться на соответствующее решение и обеспечить его краткое резюме.

Ответ 43:

Российская Федерация соотносит себя со статутной системой права (континентальной или романо-германской), в этой связи в России отсутствует прецедентное право.

Вопрос 44:

В чем цель государственной политики для предоставления исключения? Пожалуйста, объясните, где это возможно, ссылаясь на законодательную историю, парламентские дебаты и судебные решения. Каково обоснование для предоставления исключения? Пожалуйста, объясните

Ответ 44:

Как уже было отмечено, положения, содержащиеся в пункте 1 статьи 1359 Кодекса, соответствуют содержанию статьи 5-ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Важным условием является использование запатентованного в Российской Федерации продукта или изделия исключительно для нужд транспортного средства или космической техники. Данное исключение имеет ограничение условием взаимности, т.е. случаями, когда аналогичные права предоставляются соответствующим иностранным государством в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации.

Кроме того, следует отметить, что указание законодателя на применение продукта или изделия исключительно для нужд транспортного средства выводит из области действия этого правила иные случаи использования запатентованных объектов, например их изготовление, продажу, хранение для целей введения в гражданский оборот.

Вопрос 45:

Исключение применяется в отношении:

- Судов;*
- Самолетов;*
- Наземных транспортных средств;*
- Космических аппаратов.*

Ответ 45:

Исключения применяются в отношении всех перечисленных объектов.

Вопрос 46:

При определении сферы исключения, применяются ли в действующем законодательстве такие термины, как «временно» и/или «случайно» или любой другой эквивалентный термин в отношении въезда иностранных транспортных средств на территорию страны? Просьба представить определения этих терминов, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 46:

Указанные термины используются в статье 1359 Кодекса.

Так, свободное применение запатентованных объектов в отношении иностранных транспортных средств и космической техники, находящихся на территории Российской Федерации, может быть «временно», т.е. проходить транзитом или при осуществлении международных перевозок, при туризме и т.д. Другими словами, это периодические посещения. Под случайным посещением понимается временное нахождение по причине, например, потери курса или стихийного бедствия, что зачастую приводит, например, к вынужденной посадке самолета.

Пропуск через государственную границу российских воздушных судов, выполняющих специальные международные полеты из аэропортов, с аэродромов, не открытых для международных полетов, а также иностранных и российских воздушных судов, осуществляющих *вынужденные посадки* в неустановленных местах, производят органы федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с администрацией аэропортов, аэродромов или командованием авиационных частей Вооруженных Сил Российской Федерации с последующим уведомлением заинтересованных органов Российской Федерации (Закон Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации», с изменениями от 7 февраля 2011 года).

Вопрос 47:

Предусматривает ли действующее законодательство какие-либо ограничения на использование запатентованного продукта на борту иностранных судов, самолетов, наземных транспортных средств и космических аппаратов для применения изъятия (например, устройства, которые будут использоваться исключительно для нужд судна, самолета, наземного транспортного средства)? Пожалуйста, объясните свой ответ.

Ответ 47:

Прежде всего, продукт, в котором использовано изобретение, может применяться *исключительно для нужд* транспортных средств или космической техники.

Будут признаны нарушением исключительных прав такие действия как, например, производство на борту судна каких-либо подпадающих под действие патента продуктов или изделий, если данные продукты и изделия не используются для нужд судна, причем сам процесс производства также может подпасть под действие патента на способ. Точно так будет считаться нарушением свободная продажа на борту судна подпадающих под действие патента продуктов, или использование судна в порту временного нахождения в качестве плавучего госпиталя, на борту которого будут осуществляться

хирургические операции с использованием хирургических инструментов, патенты на которые являются действительными на территории данного государства.

Вопрос 48:

Если действующее законодательство предусматривает другие критерии, которые должны применяться для определения объема изъятия, то просьба описать эти критерии. Пожалуйста, проиллюстрируйте ответы, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 48:

Согласно российскому законодательству применение продукта, в котором использовано изобретение, не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации.

Другими словами, указанные нормы подлежат применению только на условиях взаимности, т.е. когда аналогичные права предоставляются соответствующим иностранным государством в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации.

Вопрос 49:

Существует ли применимая нормативная база изъятий, которая считается достаточной для достижения преследуемых целей (например, предусматриваются ли поправки к законодательству)? Пожалуйста, объясните.

Ответ 49:

Да. Правовая база считается достаточной для достижения преследуемых целей.

Вопрос 50:

Какие проблемы, если таковые имеются, возникли в связи с практической реализацией изъятия в вашей стране? Пожалуйста, объясните.

Вопрос 50:

В связи с тем, что российские авиакомпании нередко арендуют самолеты, принадлежащие компаниям других государств, для перевозки грузов или пассажиров, в судебной практике возникал вопрос: распространяются ли нормы о временном пребывании транспортных средств на арендованные самолеты, т.е. может ли обладатель российского патента предъявить иск о нарушении патентных прав, если, например, запатентованное изобретение

применено в двигателе такого иностранного самолета или иной части его конструкции?

Очевидно, решающий критерий в этом случае - страна регистрации самолета, а не национальность его собственника. Если арендуемый самолет зарегистрирован в России, то, несомненно, его нельзя признать «иностранцем» на ее территории. И в этом случае должны действовать общие нормы о запрещении использования в гражданском обороте изделий, в которых применены запатентованные в России изобретения, без разрешения патентообладателя. При нарушении такого запрета действия арендатора самолета подпадают под нормы об ответственности за нарушение патентных прав.

Самолет, арендованный для перевозки пассажиров, находится в этом случае в России явно не случайно, а срок аренды не свидетельствует о его «временном» нахождении на территории России в том смысле, как это определено Парижской конвенцией.

Раздел VII: Действия для получения специального разрешения контролирующего органа

Вопросы с 51 по 59 остались без ответов, поскольку, вынесенные в название раздела правоотношения законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Раздел VIII: Исчерпание патентных прав

Вопрос 60:

Просьба указать, какой тип доктрины исчерпания патентных прав применяется в вашей стране в отношении патентов:

Национальный;

Региональный;

Международный;

Неопределенный.

Пожалуйста, объясните.

Ответ 60:

В Российской Федерации действует **национальный принцип** исчерпания патентных прав. Продукт, в котором использовано запатентованное в России техническое решение, может быть ввезен в Россию при условии, что такой продукт был ранее введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Так, например, статья 1359 Кодекса прямо определяет, что не являются нарушением исключительного права на изобретение «ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.».

Таким образом, сущность принципа исчерпания прав заключается в ограничении прав патентообладателя после изготовления запатентованного продукта и первого ввода его в гражданский оборот им самим или с его согласия (уполномоченным лицом, которым может быть, например, лицензиат) в отношении действий по дальнейшей коммерческой реализации или использованию этого продукта (перепродажа, сдача в аренду и т.д.). Контроль патентообладателя над такими действиями может осуществляться на договорных условиях, если это не нарушает антимонопольное законодательство, и, естественно, в случае нарушения контрагентом таких условий последний будет нести не деликтную, а договорную ответственность, т.е. не будет считаться нарушителем патента. Предполагается, что патентообладатель в результате ввода запатентованного объекта в гражданский оборот им самим или через уполномоченное лицо автоматически исчерпывает свое исключительное право, так как он уже получил выгоду из своей монополии.

После введения продукта или изделия в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или с его разрешения любым другим лицом, в т.ч. лицензиатом, принцип исчерпания права придает такому товару (продукту) свойство, аналогичное тому, которое именуется как патентная чистота. При этом следует учитывать, что принцип исчерпания прав, предусмотренный Кодексом, имеет территориальный характер, ограниченный Российской Федерацией, и перепродажа таких продуктов в другие страны должна осуществляться с учетом действия национальных патентов и национальных законодательств в отношении толкования принципа исчерпания прав.

Вопрос 61:

Если исключение предоставляется на основе прецедентного права, то просьба сослаться на соответствующее решение и обеспечить его краткое резюме.

Ответ 61:

Российская Федерация соотносит себя со статутной системой права (континентальной или романо-германской), в этой связи в России отсутствует прецедентное право.

Вопрос 62:

В чем цель государственной политики для предоставления изъятия? Пожалуйста, объясните, где это возможно, ссылаясь на законодательную историю, парламентские дебаты и судебные решения.

Ответ 62:

В основу положения об исчерпании патентных прав, приведенного в статье 1359 Кодекса, положена идея обхода искусственных барьеров для свободной торговли, которые могут возводиться обладателями исключительных прав. Существо правила об исчерпании прав, основанных на патенте, заключается в том, что патентообладатель или иное лицо, действующее с разрешения патентообладателя, утрачивает юридическую монополию на использование охраняемого объекта в хозяйственном смысле после первого случая его законного введения в гражданский оборот. Последующее движение материальных носителей с реализованными в них техническими решениями будет находиться за пределами патентной монополии.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 2001 г. № 211-О⁷ отмечено, что указанное в норме об исчерпании прав ограничение распространяется только на те запатентованные объекты промышленной собственности, которые имеют вещную форму, и не охватывает исключительные права патентообладателей в отношении запатентованных в качестве изобретений способов. Тем не менее, существуют некоторые условия, при которых запатентованный способ при совместном использовании с устройством также исчерпывает себя, но только при осуществлении способа тем устройством, в отношении которого уже наступило исчерпание права.

При отсутствии нормы об исчерпании прав патентообладателя, действие исключительного права патентообладателя в отношении продуктов и изделий, уже введенных им в гражданский оборот, препятствовало бы свободе перемещения товаров на рынке, что противоречит основополагающему принципу свободы торговли.

Так, например, запатентованная автомобильная фара, изготовленная на заводе оптической аппаратуры на основании лицензионного договора с

⁷ Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 2001 г. № 211-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бикчантаева Мунира Мунибаевича на нарушение его конституционных прав абзацем седьмым статьи 11 Патентного закона Российской Федерации». Текст Определения официально опубликован не был.

патентообладателем, которому принадлежит патент на такую фару, подпала бы под действие этого же патента:

- при продаже фары в магазине розничной торговли в качестве запасной детали для автомобиля;
- при продаже автомобильным заводом автомобиля, на котором установлены купленные у завода оптической аппаратуры данные фары;
- при хранении запатентованных фар или автомобилей с такими фарами у торгового посредника;
- при последующей продаже автомобиля этим посредником;
- при продаже автомобиля или отдельных фар через сеть комиссионных магазинов или торгово-закупочных фирм, занимающихся сбытом битых автомобилей и бывших в употреблении, но целых запасных частей, и т.п.

Вопрос 63:

Разрешается ли в соответствии с действующим законодательством патентообладателю вводить ограничения на импорт или иное распространение запатентованной продукции посредством срочного уведомления на продукт, который может аннулировать доктрину исчерпания прав, принятую в вашей стране?

- Да
- Нет

Неопределено

Пожалуйста, объясните свой ответ, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 63:

Неопределено.

Вопрос 64:

Действующий режим исчерпания прав считается достаточным для достижения национальных интересов в вашей стране? Пожалуйста, объясните

Ответ 64:

В настоящий момент предусматриваются поправки к статье 1359 Кодекса, в соответствии с которыми не будет являться нарушением исключительного права на изобретение ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение, не только если этот продукт ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя, но также и тогда, когда указанные действия совершены без разрешения патентообладателя, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было совершено правомерно в случаях, установленных Кодексом.

Вопрос 65:

Какие проблемы, если таковые имеются, возникали в связи с практической реализацией действующего режима исчерпания прав в вашей стране? Пожалуйста, объясните.

Ответ 65:

Нет.

Раздел IX: Выдача принудительной лицензии и/или использование государственными органами**Вопрос 66:**

Если изъятие содержится в законе, приведите соответствующие положения.

Ответ 66:

Статья 1362 Кодекса предусматривает, что в случае

«1. Если изобретение не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такое изобретение при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения.

В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, размер, порядок и сроки платежей.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении лицензии, указанной в абзаце первом настоящего пункта, и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой

(неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.

Предоставление в соответствии с правилами настоящего пункта принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается исключительно для его некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, которое в установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства Российской Федерации.

2. Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

Суммарный размер платежей за принудительную простую (неисключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

В случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом принудительной простой (неисключительной) лицензии обладатель патента на изобретение, право на использование которого предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная простая (неисключительная) лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике.

3. На основании решения суда, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию принудительной простой (неисключительной) лицензии.».

Вопрос 67:

Если изъятие предоставляется на основе прецедентного права, то просьба сослаться на соответствующие решения и предоставить их краткое резюме

Ответ 67:

Российская Федерация соотносит себя со статутной системой права (континентальной или романо-германской), в этой связи в России отсутствует прецедентное право.

Вопрос 68:

Какие основания для выдачи принудительной лицензии предусматриваются действующим законодательством в отношении патентов (укажите применимые основания):

- Неиспользование или недостаточное использование запатентованного изобретения;*
- Отказ в выдаче лицензии на разумных условиях;*
- Деятельность, мешающая конкуренции и/или недобросовестная конкуренция;*
- Здравоохранение;*
- Национальная безопасность;*
- Чрезвычайное положение и/или крайняя необходимость;*
- Зависимые патенты;*
- Другие, указать.*

Ответ 68:

В качестве других условий для выдачи принудительной лицензии Российском законодательством предусмотрено

- недостаточное предложение соответствующих товаров, работ или услуг на рынке вследствие указанного неиспользования (недостаточного использования);
- готовность любого лица, желающего использовать указанные запатентованные объекты;

Следует отметить, что в соответствии со статьей 1362 Кодекса предоставление принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории России соответствующего запатентованного объекта осуществляется путем предъявления в суд иска к патентообладателю при наличии всех перечисленных условий (за исключением зависимых патентов) **одновременно**.

Вопросы 69:

В чем цель государственной политики для предоставления принудительных лицензий? Пожалуйста, объясните, где это возможно,

ссылаясь на законодательную историю, парламентские дебаты и судебные решения.

Каково обоснование для предоставления принудительных лицензий в вашей стране? Пожалуйста, объясните.

Ответы 69:

В патентном праве принудительные лицензии обусловлены публичным интересом, заинтересованностью общества в использовании новейшего технического результата, необходимостью развития науки и техники в интересах всего общества, необходимостью сбалансированности интересов патентообладателя и обществом.

В Российской Федерации принудительное лицензирование рассматривается как ограничение исключительного права в части свободы распоряжения этим правом. Это основано на положении статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в которой принудительная лицензия трактуется как мера по «предотвращению злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом».

Принудительная лицензия носит ярко выраженный штрафной характер, что помимо прочего следует из ее названия. Поэтому именно судебное решение служит основанием возникновения данного принудительного договорного обязательства.

Приведенная в статье 1362 Кодекса принудительная лицензия направлена против злоупотребления исключительным правом на изобретение и выдаваемая в интересах общества в пользу частных лиц.

Вопрос 70:

Если действующее законодательство предусматривает выдачу принудительных лицензий на основании «неиспользования» или «недостаточного использования», пожалуйста, укажите определения этих терминов, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 70:

Понятия «недостаточное использование», «установившаяся практика» являются оценочными и в случае спора подлежат в каждом конкретном случае доказыванию в суде лицом, желающим и готовым использовать соответствующее техническое решение.

Оценка степени «неиспользования» или «недостаточного использования» проводится путем подтверждения наличия у патентообладателя необходимых для освоения производства финансовых средств, материально-

производственной базы, сырья, квалифицированных работников, объемов производства/продажи и т.п.

Статья 1362 Кодекса содержит также ряд терминов, которые являются оценочными понятиями и подлежат в случае спора доказыванию в суде лицами, выдвигающими требования о предоставлении принудительной лицензии либо о прекращении ее действия. К таким терминам относятся следующие:

- «готовность к использованию» запатентованного объекта;
- «недостаточное предложение» соответствующих товаров (работ, услуг) на рынке;
- «уважительные причины» неиспользования или недостаточного использования запатентованных объектов;
- «цена лицензии, определяемая при сравнимых обстоятельствах»;
- «обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно».

Так, готовность лица, испрашивающего принудительную лицензию, следует понимать как наличие у него достаточных средств для осуществления неиспользуемого (недостаточно используемого) объекта (финансовые средства, наличие материальной базы, сырья, квалифицированной рабочей силы, комплектующих деталей, производственных площадей и т.д.). Уважительными причинами неиспользования (недостаточного использования) запатентованного объекта могут быть только аргументы правомерного характера (в том числе юридического, технико-экономического), подтвержденные компетентными органами.

Вопрос 71:

Является ли импорт запатентованного продукта или продукта, произведённого с использованием запатентованного способа, «использованием» патента? Пожалуйста, поясните свой ответ, ссылаясь на правовые положения и/или решения

Ответ 71:

Да, является.

Согласно статье 1358 Кодекса импорт продукта, полученного непосредственно запатентованным способом, является использованием изобретения.

Вопрос 72:

В случае выдачи принудительной лицензии на основании неиспользования или недостаточного использования, предусматривает ли действующее законодательство соблюдение определённого срока, по истечении которого может быть истребована принудительная лицензия?

- х ***Да***
- Нет***

Если да, то какой это срок?

Ответ 72:

Да.

Статьей 1362 Кодекса установлено, что для изобретения этот срок - четыре года.

Вопрос 73:

В случае выдачи принудительной лицензии на основании неиспользования или недостаточного использования, предусматривает ли действующее законодательство, что в выдаче принудительной лицензии должно быть отказано, если патентообладатель докажет, что имеется уважительная причина для такого неиспользования?

х **Да**

Нет

Ответ 73:

Да.

Вопрос об отнесении причины неиспользования или недостаточного использования к уважительным оценивается судом исходя из обстоятельств дела. Патентообладатель должен доказать уважительность причин, по которым произошло неиспользование им запатентованного решения. Принятие судом этих доказательств влечет за собой отказ в удовлетворении исковых требований.

Вопрос 74:

Если действующее законодательство предусматривает выдачу принудительной лицензии на том основании, что патентообладатель отказывается выдавать лицензию «на разумных условиях» и «в течение разумного периода времени», пожалуйста, приведите определения этих понятий, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 74:

Из содержания статьи 1362 Кодекса следует, что в случае если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке любое лицо, желающее и готовое использовать такое изобретение, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора **на условиях, соответствующих установившейся практике**, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, размер, порядок и сроки платежей.

Вопрос 75:

Если действующее законодательство предусматривает выдачу принудительной лицензии на основании деятельности, мешающей конкуренции, пожалуйста, укажите, какие связанные с патентами действия, мешающие конкуренции, могут привести к выдаче принудительной лицензии, ссылаясь на правовые положения и/или решения.

Ответ 75:

Не предусматривает.

В Российской Федерации действует Федеральный Закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ (в редакции от 29.11.2010). В соответствии с положениями пункта 1 статьи 10 которого запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц. К числу таких действий отнесено в ряде случаев (при соблюдении других условий) изъятие товара из обращения, навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования, экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара.

Указанные действия, в принципе, могут привести к недостаточному предложению товаров на рынке, что является одним из условий для выдачи принудительной лицензии. Однако, в соответствии с пунктом 4 той же статьи 10, данные требования **не распространяются** на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. То есть, вышеуказанные положения Федерального закона «О защите конкуренции» **не распространяются на запатентованные изобретения.**

В отношении положения пункта 1 статьи 1362 Кодекса, в соответствии с которым предоставление принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается в том числе для изменения положения, которое в установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, следует отметить, что указанное нарушение, взятое отдельно, не является основанием для выдачи принудительной лицензии. Необходимо также наличие других оснований для выдачи принудительной лицензии, перечисленных в пункте 1 статьи 1362 Кодекса.

Как известно, патентная форма охраны технических решений базируется на выраженном в законе общественном договоре. Изобретатель раскрывает

сущность своего технического решения, а общество в обмен обязуется воздержаться от его использования на определенный срок, в течение которого изобретатель сможет извлекать выгоду из предоставленной ему монополии. При этом монополия на использование технического решения ограничивает конкуренцию. Таким образом, сама суть патентной формы охраны технических решений предполагает ограничение конкуренции.

Российское законодательство не связывает предоставление принудительных лицензий с совершением правообладателем действий, являющихся недобросовестной конкуренцией.

Антимонопольные органы России не уполномочены принимать решения о предоставлении принудительной лицензии по результатам рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите конкуренции. Выдача принудительных лицензий не является способом противодействия недобросовестной конкуренции в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о защите конкуренции.

В целом, принудительная лицензия призвана предотвращать возможные злоупотребления исключительным правом для целей соблюдения баланса интересов правообладателя и общества, а предоставление принудительной лицензии может не являться следствием совершения правообладателем действий, являющихся недобросовестной конкуренцией в том смысле, как она понимается законодательством о защите конкуренции.

Вопрос 76:

Если действующее законодательство предусматривает выдачу принудительной лицензии на основании зависимости патента, пожалуйста, укажите, каким условия должен соответствовать зависимый патент, чтобы возможно было выдать принудительную лицензию.

Ответ 76:

К числу исключений из патентной монополии традиционно относят предоставление принудительной лицензии в случае так называемого зависимого изобретения, когда патентообладатель не может использовать свое запатентованное изобретение, не нарушая при этом права обладателя другого (предшествующего) патента на изобретение или полезную модель.

Правила, регламентирующие указанный случай принудительного лицензирования, предусмотрены в пункте 2 статьи 1362 Кодекса, которые совпадают с положениями статьи 31 Соглашения ТРИПС.

Предоставление принудительной простой (неисключительной) лицензии, действующей на территории России, в случае зависимого изобретения осуществляется путем предъявления в суд иска обладателем патента на зависимое изобретение обладателю первого (независимого) изобретения при наличии одновременно следующих условий:

- невозможность для обладателя второго патента использовать свое изобретение (зависимое изобретение) без нарушения прав обладателя первого патента на изобретение или полезную модель;
- отказ обладателя первого патента от заключения лицензионного договора с обладателем второго патента на условиях, соответствующих установившейся практике;
- доказанность обладателем второго патента в суде факта, что его зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед предшествующим запатентованным изобретением или полезной моделью.

Принудительное лицензирование в случае зависимого изобретения существенно отличается от принудительного лицензирования в случае неиспользования или недостаточного использования запатентованного объекта. Объединяет эти два случая принудительного лицензирования то обстоятельство, что в их основе лежит злоупотребление патентообладателем своим исключительным правом (патентной монополией). В случае с зависимым изобретением злоупотребление патентной монополией выражается в форме отказа патентообладателя, патент которого препятствует использованию важного для общества технического достижения, от заключения лицензионного соглашения с обладателем патента на зависимое изобретение, что, в принципе, является тормозом для развития научно-технического прогресса в стране.

Вопрос 77:

Предусматривает ли действующее законодательство общие принципы, по которым должно определяться вознаграждение, выплачиваемое бенефициаром по договору принудительной лицензии патентообладателю? Пожалуйста, объясните.

Ответ 77:

В соответствии с пунктом 2 статьи 1362 Кодекса суммарный размер платежей за принудительную простую (неисключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Вопрос 78:

Если действующее законодательство предусматривает выдачу принудительной лицензии и/или предоставление права использования государственными органами на основании «чрезвычайного положения» или «обстоятельств крайней необходимости», пожалуйста, укажите, как действующее законодательство определяет эти два понятия и сферу их применения, и приведите примеры:

Ответ 78:

Российское законодательство не предусматривает выдачу принудительной лицензии на использование изобретения при чрезвычайных ситуациях. Использование изобретения в таких ситуациях законодательство не относит к нарушениям патентных прав, если патентообладатель уведомлен о таком использовании в кратчайший срок и впоследствии ему выплачена соразмерная компенсация.

Вопрос 79:

Пожалуйста, укажите, сколько раз, и в каких технологических областях в вашей стране выдавались принудительные лицензии.

Ответ 79:

Судебная практика, связанная с рассмотрением конкретных дел по выдаче принудительных лицензий, на сегодняшний день в России отсутствует.

Вопрос 80:

Признаётся ли правовая база, регулирующая выдачу принудительных лицензий, достаточной для достижения преследуемых целей (например, готовятся ли к внесению какие-либо поправки в закон?) Пожалуйста, объясните.

Ответ 80:

Да. Представляется, что в настоящее время на законодательном уровне достаточно закреплены положения, регулирующие порядок предоставления принудительных лицензий.

Вопрос 81:

Какие проблемы, если таковые имеются, возникали в вашей стране в связи с использованием механизмов принудительной лицензии? Пожалуйста, объясните.

Ответ 81:

Отсутствуют.

Использование государственными органами

Вопрос 82:

Если изъятие содержится в законе, пожалуйста, предоставьте соответствующие положения.

Ответ 82:

Статья 1360 Кодекса предоставляет Правительству Российской Федерации право в интересах обороны и безопасности разрешить использование

изобретения без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Вопрос 83:

Если изъятие предоставляется в соответствии с прецедентным правом, укажите соответствующий пример и представьте краткое резюме.

Ответ 83:

Российская Федерация соотносит себя со статутной системой права (континентальной или романо-германской), в этой связи в России отсутствует прецедентное право.

Вопрос 84:

Какие существуют причины для предоставления государственного использования, которые действующее законодательство обеспечивает в отношении патентов:

- Неиспользование или недостаточное использование запатентованного изобретения*
- Отказ в выдаче лицензии на разумных условиях*
- Деятельность, мешающая конкуренции и/или недобросовестная конкуренция*
- Здравоохранение*
- Национальная безопасность*
- Чрезвычайное положение и/или крайняя необходимость*
- Зависимые патенты*
- Другие, указать.*

Ответ 84:

Из приведенного перечня в Российской Федерации ограничения гражданских прав связаны с **национальной безопасностью и интересами обороны.**

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» под безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Она достигается проведением единой государственной политики, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства.

Использование объекта патентных прав в интересах национальной безопасности производится не в общественных интересах (в широком смысле), а в интересах государства, которые только косвенно связаны с общественными интересами.

Использование объекта в интересах национальной безопасности означает постоянное ограничение исключительного права. По существу это напоминает принудительное лицензирование; среди специалистов даже высказано мнение, что принятию решения об использовании объекта в интересах национальной безопасности должен предшествовать отказ патентообладателя от заключения лицензионного соглашения в общем порядке.

Использование объекта патентных прав в интересах национальной безопасности осуществляется на безоговорной основе: разрешение на использование объекта дает не патентообладатель (и суд не понуждает патентообладателя к даче согласия), а государство. Причем разрешение использовать объект патентных прав в интересах национальной безопасности дается без согласования с патентообладателем - последний только уведомляется о состоявшемся разрешении в кратчайший срок.

В целом норма об изъятии в интересах национальной безопасности направлена на предоставление только разрешения на использование, но не на осуществление принудительного отчуждения патентных прав.

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» под обороной понимается система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории.

Каких-либо реальных ситуаций, связанных с исполнением изъятия в интересах обороны страны законодателем не установлено. Не установил законодатель и какой-либо особой формы уведомления патентообладателя о предоставлении кому-либо разрешения на использование соответствующего объекта патентных прав, равно как и размеров компенсации и порядка ее выплаты.

Российская модель использования охраняемых патентом результатов интеллектуальной деятельности в интересах обороны и безопасности основывается на простой официальной лицензии.

Вопрос 85:

Если действующее законодательство предусматривает предоставление права использования государственными органами на основании «чрезвычайного положения» укажите, как действующее законодательство определяет эти два понятия и объем их применения, и приведите примеры.

Ответ 85:

Статьей 1359 Кодекса предусмотрено изъятие, связанное с использованием изобретения при чрезвычайных обстоятельствах, но при этом не ограничен круг лиц, имеющих право на такое изъятие.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

* **чрезвычайная ситуация** - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Вопрос 86:

Укажите сколько времени требуется и в каких технологических областях на выпуск лицензии на предоставление права использования государственными органами?

Ответ 86:

Нет случаев использования.

Вопрос 87:

Признается ли правовая база, регулирующая предоставление права использования государственными органами, достаточной для достижения преследуемых целей (например, готовятся ли к внесению какие-либо поправки в закон?) Пожалуйста, объясните.

Ответ 87:

Да. Правовая база считается достаточной для достижения преследуемых целей.

Вопрос 88:

Какие проблемы, если таковые имеются, возникали в вашей стране в связи с использованием механизма предоставления права использования государственными органами? Пожалуйста, объясните.

Ответ 88:

Нет.

Раздел X: Изъятия и ограничения в отношении использования запатентованных изобретений фермерами и селекционерами

Вопросы с 89 по 100 остались без ответов, поскольку, вынесенные в название раздела правоотношения по использованию запатентованных изобретений фермерами и селекционерами в Российской Федерации не регламентируются патентным правом.

Раздел XI: Другие изъятия и ограничения

Вопрос 101:

Пожалуйста, перечислите любые другие изъятия и ограничения, предоставляемые вашим патентным правом.

Ответ 101:

Гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает ограничения исключительных прав в случае выполнения служебного задания или при выполнении работ по договору. Ниже приведены случаи изъятий:

* В случае, если патент на служебное изобретение получен работником (автором) в результате перехода к нему права на получение патента от работодателя, работодатель имеет право на использование такого изобретения в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии (пункт 4 статьи 1370 Кодекса);

* В случае, если работником (автором) получен патент на изобретение, созданное работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, работодатель вправе потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения для собственных нужд (пункт 5 статьи 1370 Кодекса);

* В случае, если патент на изобретение, созданное при выполнении договора подряда или на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали его создание, получен подрядчиком (исполнителем), заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать такое изобретение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии без выплаты дополнительного вознаграждения (пункт 1 статьи 1371 Кодекса);

* В случае, если патент на изобретение, созданное при выполнении договора подряда или на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, принадлежит заказчику или указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданное изобретение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии (пункт 2 статьи 1371 Кодекса);

* В случае, если изобретение создано при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, государственным или муниципальным заказчиком или по его требованию может быть предоставлена безвозмездная простая (неисключительная) лицензия указанному им лицу в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд (пункты 4 и 5 статьи 1373 Кодекса);

* В случае, если изобретение используется при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации (пункт 3 статьи 1359).

Вопрос 102:

В отношении каждого изъятия и ограничения, пожалуйста, укажите:

(i) источник права (закон и/или прецедентное право) путём приведения соответствующих положений и/или краткого изложения соответствующих решений

Ответ 102:

А. Согласно пунктам 4 и 5 статьи 1370 Кодекса (Служебное изобретение):

«4. При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 настоящей статьи) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), не передаст право на получение патента на служебное изобретение другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такое изобретение принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, либо примет решение о сохранении информации о таком изобретении в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него

причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения.

5. Изобретение, созданное работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такое изобретение принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием такого изобретения.».

В. Согласно статье 1371 Кодекса (Изобретение, созданное при выполнении работ по договору):

«1. В случае, когда изобретение создано при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали его создание, право на получение патента и исключительное право на такое изобретение принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданное таким образом изобретение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения на указанных условиях.

2. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на получение патента или исключительное право на изобретение передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданное изобретение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное.».

С. Согласно положениям статьи 1373 Кодекса (Изобретение, созданное при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту):

«4. Если патент на изобретение, созданный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не Российской Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию, патентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения для государственных или муниципальных нужд.

5. Если патент на изобретение, созданный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования, государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование такого изобретения в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.

D. Согласно пункту 3 статьи 1359 Кодекса (Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение):

«не являются нарушением исключительного права на изобретение использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации.».

В отношении каждого изъятия и ограничения, пожалуйста, укажите:

(ii) цель государственной политики для каждого изъятия и ограничения. Где возможно, ссылаясь на законодательную историю, парламентские дебаты и судебные решения

A. Статья 1370 Кодекса определяет правовой режим служебного изобретения, созданного в связи с выполнением работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (в рамках должностных обязанностей) в период действия трудовых отношений. В рассматриваемой статье презюмируется закрепление исключительных прав на служебное изобретение за работодателем. Равным образом работодателю принадлежит и право на получение патента. Если автор не обусловил в трудовом договоре свои права на такой служебный продукт, то тем самым он выразил согласие уступить эти права работодателю.

Одним из концептуальных положений Кодекса является закрепление первоначального исключительного права на результат интеллектуальной

деятельности, созданный творческим трудом, за его автором (пункт 3 статьи 1228 Кодекса). Это особенно важно для отношений, связанных со служебным продуктом, исключительные права на который переходят к работодателю на основании трудового договора.

Из содержания статьи следует, что в случае, если администрация, получив уведомление от автора, не совершит соответствующих действий, свидетельствующих о ее заинтересованности в закреплении прав на созданное работником новшество, восстанавливается первоначальное право автора на не востребовавшийся служебный продукт — изобретение, он может сам подать заявку и получить патент на свое имя или уступить право на его получение другому лицу. Работодатель в этом случае получает право использовать запатентованное решение только в собственном производстве на условиях простой лицензии (т.е. без права распоряжения) с выплатой патентообладателю (автору или его правопреемнику) денежной компенсации.

Права на получение патента переходят к работодателю не автоматически (в силу трудового договора), а лишь при четко выраженном им волеизъявлении использовать охраняемое решение либо сохранить его в тайне.

В. В статье 1371 Кодекса речь идет о правах на так называемые заказные разработки, в ходе выполнения которых могут быть получены новые патентоспособные решения.

В настоящее время в российской Федерации возрастает объем новейших научно-технических разработок, выполняемых по гражданско-правовым договорам без привлечения средств из федерального или муниципального бюджета, поэтому важным является закрепление этих правоотношений на законодательном уровне.

Предусмотренные Кодексом положения об урегулировании условий закрепления исключительных прав на охраняемые результаты договорных подрядных работ и НИОКР имеют диспозитивный характер. Стороны должны сами в договоре согласовать существенные для данных отношений вопросы, в том числе решить, кому будет принадлежать право на получение патента и исключительное право на патентоспособные результаты, в каком объеме каждая из сторон может использовать полученные результаты и распорядиться полученными правами и т.д. Если же стороны не включили соответствующие условия в договор, то отношения сторон будут регулироваться нормами Кодекса, цель которых — восполнить этот пробел исходя из сложившихся в гражданском обороте обычных условий распоряжения исключительными правами на новые разработки. Презюмируется закрепление права на получение патента и исключительного права за исполнителем работ. Однако в этом случае заказчику гарантируется право использования запатентованных договорных результатов в тех целях, в которых был заключен договор, на условиях «безвозмездной простой лицензии (т.е. без дополнительной оплаты и без права распоряжения).

Если же исключительное право закрепляется за заказчиком, то за исполнителем сохраняется право на использование запатентованных результатов для собственных нужд также на условиях безвозмездной простой лицензии.

С. Статья 1373 Кодекса касается государственных и муниципальных контрактов. При этом устанавливается, что если государственный заказчик, заключая контракт, не закрепил право на получение патента и исключительное право на изобретение, которое может быть создано в ходе выполнения контрактных работ, за Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, то эти права закрепляются за исполнителем работы.

Д. Использование объекта патентных прав, например, изобретения, при чрезвычайных обстоятельствах имеет свою специфику:

- * во-первых, оно применяется спонтанно (стихийные бедствия, катастрофы и аварии не прогнозируются);
- * во-вторых, любым субъектом, который ликвидирует последствия чрезвычайных обстоятельств;
- * в-третьих, имеет кратковременный характер (до ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств).

Данное изъятие из исключительного права патентообладателя объясняется важностью срочного использования изобретения в общественных интересах в чрезвычайных обстоятельствах, когда необходимо предотвратить или ликвидировать последствия стихийного бедствия и иных катастроф. При этом данное изъятие из исключительного права касается только чрезвычайных ситуаций и не распространяется на любые иные катастрофы и аварии. О возникновении чрезвычайной ситуации по той или иной причине общество информируется или государственными органами конкретной страны или международными организациями, оказывающими помощь в таких ситуациях.

В отношении каждого изъятия и ограничения, пожалуйста, укажите:

(iii) условия предоставления и объем изъятия и ограничения путем ссылки на правовые положения и/или решения.

Представляется, что ответ на этот вопрос следует из ответов, приведенных в отношении ситуации (i) и (ii) вопроса 102.

Кроме того, в отношении каждого изъятия и ограничения, пожалуйста, объясните:

(iv) признается ли применимая к данному изъятию нормативная база достаточной для достижения заявленных целей (например, готовятся ли к внесению какие-либо поправки к закону?)

В настоящее время представляется, что существующая правовая база является достаточной для регулирования правоотношений в сфере создания изобретений в ходе выполнения служебного задания и в ходе выполнения работ по контракту.

(v) возникли ли какие-либо сложности при практической реализации изъятия в вашей стране.

Нет.

Вопрос 103:

Существуют ли в вашей стране другие механизмы ограничения патентных прав вне патентной системы (например, законодательство о конкуренции), пожалуйста, перечислите и объясните?

Ответ 103:

Нет.