

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Пятнадцатая сессия
Женева, 20–24 апреля 2015 г.

СВЯЗАННЫЕ С ПАТЕНТАМИ ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОСТОРОННЕЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ — ЧАСТЬ IV

подготовлено Секретариатом

1. В контексте обсуждения рекомендации 14 Повестки дня в области развития Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на своей тринадцатой сессии поручил Секретариату подготовить документ, посвященный двум следующим новым гибким возможностям в патентной области:

- a) гибкая возможность в отношении применения или неприменения уголовных санкций для защиты патентных прав (ТРИПС, статья 61); и
- b) меры в области безопасности, которые могут привести к ограничению патентных прав (так называемое «исключение по соображениям безопасности») (ТРИПС, статья 73).

2. Настоящий документ является ответом на указанный выше запрос.

3. КРИС предлагается принять к сведению содержание настоящего документа и приложений к нему.

СОДЕРЖАНИЕ

I. РЕЗЮМЕ	3
II. ГИБКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ НЕПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ САНКЦИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ	4
A. ВВЕДЕНИЕ	4
B. МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА.....	4
C. РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	8
a) Деяние	8
b) Санкции.....	10
c) Отягчающие обстоятельства.....	11
III. МЕРЫ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОГРАНИЧЕНИЮ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ (ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО СООБРАЖЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ»)	12
A. ВВЕДЕНИЕ	12
B. МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА.....	12
C. РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	14
a) Меры в области безопасности, связанные с патентным деломпроизводством.....	14
b) Меры, связанные с исключением из патентоспособности, а также другие меры, касающиеся изобретений в сфере атомной энергии	18

I. РЕЗЮМЕ

4. На своей тринадцатой сессии, которая состоялась 19–23 мая 2014 г., КРИС обсудил документ CDIP/10/11 «Дальнейшая работа по гибкостям, связанным с патентами, в многосторонней правовой структуре» и принял решение о том, что для обсуждения на одной из будущих сессий КРИС необходимо подготовить документ, в основе которого должно лежать обобщение фактических данных и который не должен содержать каких бы то ни было рекомендаций, по двум новым гибким возможностям в патентной области: по возможности применения или неприменения уголовных санкций для защиты патентных прав (ТРИПС, статья 61) и по мерам в области безопасности, которые могут привести к ограничению патентных прав (так называемое «исключение по соображениям безопасности») (ТРИПС, статья 73).

5. При подготовке настоящего документа использовалась та же методология, которая применялась КРИС при подготовке предыдущих документов, посвященных гибким возможностям в патентной сфере, а именно документов CDIP/5/4 Rev., CDIP/7/3 Rev. и CDIP/13/10 Rev. В настоящем документе рассматриваются некоторые гибкие возможности в патентной сфере и направление концептуального развития каждой из них. Настоящий документ включает в себя два приложения, которые содержат таблицы, систематизирующие различные аспекты гибких возможностей, и связанные с ними правовые нормы, действующие в некоторых юрисдикциях.

6. Настоящий документ состоит из двух частей:

a) Первая часть посвящена возможности применять или не применять уголовные санкции для защиты патентных прав. После небольшого вступления представлено описание международной нормативно-правовой базы. Далее в документе рассказывается о том, действуют ли нормативные положения о применении уголовных санкций на национальном уровне. Кроме того, в первой части систематизированы основные характеристики действующих правовых документов, которые предусматривают подобные уголовные санкции.

b) Во второй части представлена иллюстрация различных мер, реализуемых на национальном уровне, в области обеспечения безопасности в рамках так называемого «исключения по соображениям безопасности».

II. ГИБКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ НЕПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ САНКЦИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

A. ВВЕДЕНИЕ

7. Системы интеллектуальной собственности по всему миру предусматривают различные меры правовой защиты и санкции, применяемые в случае нарушения прав, что необходимо для обеспечения эффективности таких систем. В целом их можно разделить на три группы: гражданско-правовые средства защиты, административно-правовые средства защиты и уголовные санкции. Уголовные санкции, которым посвящен настоящий документ, применяются в случае нарушения уголовного законодательства, где определенные действия квалифицируются как уголовные преступления.

8. Существует давняя традиция охраны определенных категорий прав интеллектуальной собственности с помощью уголовных санкций: например, в Соединенных Штатах Америки в 1987 г. в Закон об авторском праве 1790 г. были включены уголовные санкции, которые применялись только в отношении ограниченного числа нарушений, совершенных «намеренно» и «с целью получения прибыли». Что касается патентной области, то в некоторых юрисдикциях¹ отмечается интерес к уголовным санкциям, а некоторые страны² их применяют. Однако исследователи³ и представители частного сектора⁴ указывают на проблемы, которые могут возникнуть, если патентные права будут защищаться с помощью уголовных санкций.

B. МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

¹ Одна из наиболее важных характеристик проекта предложения, подготовленного Европейской комиссией по директиве ЕС об уголовных санкциях, касалась введения уголовных санкций на национальном уровне за нарушение патентных прав. Следует отметить, что в ходе первого чтения предлагаемой директивы (апрель 2007 г.) Парламент принял резолюцию, внесшую значительные поправки. Так, было уточнено, что уголовные санкции должны применяться только в отношении контрафакции и пиратства.

² Например, такие страны, как Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Багамские острова, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бельгия, Болгария, Ботсвана, Бразилия, Бутан, Кабо-Верде, Камбоджа, Колумбия, Коморские острова, Куба, Мексика, Российская Федерация, Таиланд, Филиппины, Хорватия, Швейцария, Швеция. Более подробная информация представлена в приложении I к настоящему документу, в котором содержатся положения национального и регионального законодательства.

³ Ирина Манта отмечает, что, с одной стороны, условием применения закона, предусматривающего уголовные санкции в случае нарушения патентных прав, предположительно будет наличие сознательного преступного умысла у нарушителя, а, с другой стороны, она обращает внимание на трудности, связанные с установлением порога для такого умышленного нарушения при применении уголовных санкций в патентной области. В отличие от других категорий интеллектуальной собственности, если порог будет слишком высоким, то количество нарушителей, в отношении которых будет осуществляться уголовное преследование, снизится, а значит, преимущества уголовного преследования будут менее значительными. А если порог будет слишком низким, то возможность применения уголовных санкций будет сдерживать тех, кто боится стать объектом их применения при создании инноваций. «The Puzzle of Criminal Sanctions for Intellectual Property Infringement», Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 24, Number 2, 2011, pages 495 to 498.

⁴ Тим Фрейн, директор по вопросам ИС компании Nokia, комментируя директиву ИС, обратил внимание на то, что менеджеры при принятии решения об использовании той или иной технологии идут на риск, связанный с действительностью выданного патента. Если есть возможность для оспаривания патента, то они делают это; однако ситуация сильно изменится, если возникнет вероятность того, что менеджер может понести уголовную ответственность. Цит. по: Paul Meller. «Prison over Patents? Proposed EU Law Unites Foes», N.Y. Times, Dec.9, 2005. Аналогичная точка зрения была выражена Европейской ассоциацией производителей лекарств-дженериков (EGA) в заключительном документе о позиции в отношении Предложения с внесенными поправками по поводу директивы об уголовных мерах, направленных на обеспечение охраны прав интеллектуальной собственности, Европейского Парламента и Совета (май 2006 г.).

9. Что касается международной нормативно-правовой базы, то в соответствии со статьей 61 Соглашения ТРИПС, «страны-члены предусматривают уголовные процедуры и наказания, применяемые, по крайней мере, в случаях умышленного неправомерного использования товарных знаков или нарушения авторского права, совершенных в коммерческих масштабах». Что касается этого положения, то в Отчете группы экспертов Всемирной торговой организации (ВТО) по делу «Китай: меры, влияющие на охрану и обеспечение прав интеллектуальной собственности» (WT/DS362/R) («Китай: права интеллектуальной собственности»)⁵ говорится, что использование слова shall указывает на то, что статья 61 налагает обязательства на членов ВТО. Тем не менее в Отчете также говорится, что в статье содержится «не менее четырех ограничений, налагаемых на предусмотренное в ней обязательство». В частности, имеется в виду, что обязательство о введении уголовных санкций применяется к товарным знакам и авторскому праву, а не ко всем правам интеллектуальной собственности, охваченных Соглашением по ТРИПС; оно в большей степени относится к производству подделок и пиратству, а не к другим формам нарушений; обязательство применяется в том случае, когда речь идет об умышленной подделке товарных знаков и нарушении авторского права и когда такие действия осуществляются «в коммерческих масштабах». По поводу первого из этих ограничений Группа экспертов однозначно заявила, что введение уголовных санкций является обязательным только в отношении нарушений прав товарных знаков и авторского права.

10. Четвертое предложение статьи 61 предполагает, что на многостороннем уровне не существует обязательства о введении уголовных санкций за нарушение прав интеллектуальной собственности, помимо прав товарных знаков и авторского права. Первая часть четвертого предложения статьи 61, по сути дела, носит разрешительный характер: «Страны-члены могут предусмотреть уголовные процедуры и наказания с целью их применения в других случаях нарушения прав интеллектуальной собственности», в отличие от обязывающего характера первого предложения. В связи с этим в Отчете экспертной группы по делу «Китай: права интеллектуальной собственности» говорится: «Четвертое предложение статьи 61 дает странам-членам возможность ввести уголовную ответственность за другие нарушения права интеллектуальной собственности, в частности, если они совершены умышленно и в коммерческих масштабах. Несмотря на потенциальную серьезность подобных нарушений, статья 61 не предусматривает обязательного введения уголовной ответственности за их совершение»⁶.

11. Поскольку патенты исключены из этого положения, это значит, что члены ВТО не несут международных обязательств по введению уголовных санкций за нарушение патентных прав. В этой связи в статье 61 указано, что «страны-члены могут предусмотреть уголовные процедуры и наказания с целью их применения в других случаях нарушения прав интеллектуальной собственности, в частности, если они совершены умышленно и в коммерческих масштабах». Введение уголовных санкций может быть серьезным сдерживающим фактором при ведении коммерческой деятельности, основанной на нарушении ПИС; действительно, было отмечено, что «риск применения уголовных санкций нередко может быть достаточно силен, чтобы заставить фирму отказаться от ведения деятельности, которую владелец прав может расценить как нарушение»⁷.

⁵ Отчет группы экспертов по делу «Китай: меры, влияющие на охрану и обеспечение прав интеллектуальной собственности» (WT/DS362/R) (26 января 2009 г.) («Китай: права интеллектуальной собственности»).

⁶ WT/DS362/R, 26 января 2009 г., пункт 7.518.

⁷ «Resource Book on TRIPS and Development» UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, 2005, page 621.

12. Что касается патентных прав, то в отношении введения уголовных санкций применяется другой подход, который отличается от подхода, применяемого в отношении авторского права и товарных знаков. Это обусловлено рядом факторов. Например, считается, что нарушители прав товарных знаков и авторского права «наносит большой ущерб и/или в их отношении нужно применять более жесткие меры наказания с целью предотвращения нарушений, чем в отношении нарушителей патентных прав», и что, хотя представители промышленности призывают к усилению охраны прочих категорий интеллектуальной собственности (особенно авторского права), разные отрасли имеют различные точки зрения относительно адекватного уровня охраны патентов»⁸.

13. По поводу введения уголовных санкций за нарушение патентных прав было отмечено, что «введение уголовной ответственности могло бы заставить тех, кто умышленно нарушает патентные права, отказаться от такой незаконной деятельности (или вообще не начинать ее), тем самым сократив объем ущерба, наносимого владельцам патентов»⁹. Было также отмечено, что уголовное преследование в отличие от гражданского судопроизводства осуществляется государственными органами, что может позволить владельцам патентов сэкономить¹⁰, так как гражданское судебное разбирательство по поводу нарушения патентных прав действительно может быть затратным и из-за этого практически недоступным для некоторых владельцев патентных прав¹¹.

14. Сторонники гражданско-правового рассмотрения дел о нарушении патентных прав обращают внимание на особенности патентных прав и, в частности, на их объем и действительность. В этой связи Палата патентных поверенных (CIPA), комментируя проект директивы Европейского союза об уголовных мерах, направленных на обеспечение прав интеллектуальной собственности, отметила, что в патентной сфере уголовные санкции необязательно являются надлежащей мерой: «Хотя по патентам проводится полная экспертиза, при рассмотрении исков о нарушении прав (после выдачи патента) нередко ведутся споры об объеме патентной охраны, а также о том, входит ли в нее конкретный продукт или процесс; кроме того, может оспариваться действительность патента; и во многих случаях это происходит с обеих сторон: конкурент может заявить, что его деятельность не входит в правомерный объем охраны патента. Если в отношении нарушений патентных прав будут применяться уголовные санкции, то неопределенность, связанная с объемом охраны и действительностью патентов, может стать значительным сдерживающим фактором для конкурентов даже в отношении той деятельности, которая может входить в объем патентной охраны»¹². Кроме того, некоторые исследователи¹³

⁸ Irina D. Manta, см. сноску 3 выше, стр. 472.

⁹ Irina D. Manta, см. сноску 3 выше, стр. 493.

¹⁰ Harold A. Borland. «The Affirmative Duty to Exercise Due Care in Willful Patent Infringement Cases: We Still Want It», *Houston Business and Tax Law Journal*, 2005, page 197.

¹¹. В недавнем отчете Американской ассоциации права интеллектуальной собственности (ААПИС) приводятся следующие медианные показатели размера судебных издержек при рассмотрении исков о нарушении патентных прав в Соединенных Штатах Америки. Для исков с оспариваемой суммой в размере менее 1 млн долл. США медианная величина судебных издержек составляет 750 000 долл. США. Если речь идет о сумме от 1 млн долл. США до 25 млн долл. США, то общие судебные издержки могут достигать 2,8 млн долл. США. Для исков, оспариваемая сумма по которым превышает 25 млн долл. США, общие судебные издержки по окончании разбирательства могут достигать 5 млн долл. США. Из-за высоких судебных издержек многие малые и средние предприятия (МСП) не подают иски о нарушении патентных прав (ААПИС, 2013 Report of the Economic Survey). Но в разных юрисдикциях размер судебных издержек может быть разным, а исследование ААПИС касается только ситуации в Соединенных Штатах Америки, которая приводится в качестве примера наибольших расходов на защиту патентных прав.

¹² Chartered Institute of Patent Agents. «Preliminary Comments on the proposed Directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights and the Council Framework Decision on measures to strengthen the criminal law framework to combat intellectual property offences», page 4.

¹³ Irina D. Manta. «The Puzzle of Criminal Sanctions for Intellectual Property Infringement», *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 24, Number 2, 2011, page 499.

подчеркивают, что создание чрезмерных сдерживающих факторов в патентной сфере может дорого обойтись обществу, так как страх стать объектом уголовных санкций может препятствовать разработке новых технологий, в том числе в таких чувствительных для общественности областях, как здравоохранение.

15. Против введения уголовной ответственности за нарушение патентных прав приводились различные аргументы политического толка. По этому вопросу Почетный судья г-н Луи Хармс, апелляционный судья Верховного суда ЮАР, подготовил документ, который был представлен на четвертой сессии Консультативного комитета ВОИС по защите прав¹⁴. В этом документе было отмечено следующее: в целом суды по уголовным делам не имеют квалификации для рассмотрения патентных исков; каждый конкретный патент может охватывать множество «изобретений»; признание патента недействительным является типичной стратегией защиты от обвинений в нарушении патентных прав; продукт владельца патента может быть произведен не в соответствии с патентом; продукт нарушителя может не являться копией продукта патентообладателя в том виде, в котором он представлен на рынке; сотрудники правоохранительных органов и пограничных служб фактически не имеют возможности установить тот факт, что тот или иной продукт нарушает патентные права; ведение патентного спора в суде требует больших затрат; и значительная доля патентов отзывается в ходе рассмотрения патентного спора в суде.

16. На национальном уровне в ряде юрисдикций¹⁵ существуют примеры применения уголовных санкций для защиты патентных прав. На региональном уровне, за исключением Бангийского соглашения, учреждающего Африканскую организацию интеллектуальной собственности, больше нет доступных примеров, так как обсуждение этого вопроса в Европейском союзе приостановлено¹⁶¹⁷. Кроме того, нет примеров и на международном уровне, так как недавно принятый договор в области правоприменения — Торговое соглашение о борьбе с контрафакцией (АСТА) — не предусматривает применения уголовных санкций в случае нарушения патентных прав.

¹⁴ WIPO/ACE/4/3, стр. 15.

¹⁵ См. сноску 2 выше.

¹⁶ По словам одного из авторов, комментировавших директиву ЕС об уголовных мерах, направленных на обеспечение прав интеллектуальной собственности (так называемая директива IPRED2, которая имеет второй номер, потому что она должна дополнить первую директиву об обеспечении прав, где идет речь о гражданско-правовых санкциях, применяемых в случае нарушения ПИС), «среди наиболее популярных поправок Парламента была поправка, предполагающая исключение патентов из сферы действия этой директивы». Lisa Peets. «Criminal Sanctions Remain Complex», Copyright World Issue No. 173, page 14.

¹⁷ В исследовании, проведенном по запросу Европейской комиссии группой консультантов из разных европейских стран, подчеркивается, что законы разных государств-членов ЕС в области уголовных санкций за нарушения прав интеллектуальной собственности различаются. В исследовании говорится, что проблемы, обусловленные транснациональной преступностью, «создают настоятельную потребность в гармонизации уголовного законодательства государств-членов ЕС». Что касается патентов, то в исследовании было подчеркнуто, что только в шести государствах-членах не предусмотрены уголовные санкции, но, несмотря на это обстоятельство, введение уголовной ответственности за нарушение патентных прав не рассматривается как один из вариантов дальнейших действий. «Study on a possible modified proposal on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights», JLS/2009/A1/FWC/023.

С. РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

17. Хотя некоторые страны решили не вводить уголовные санкции за нарушение патентных прав¹⁸, были и те, кто принял другое решение. Что касается этой группы стран, то реализация уголовных санкций за нарушение патентных прав может носить различный характер. Например, согласно одному исследованию¹⁹, в Европе, где в этой области нет единой нормы Европейского союза, только в шести государствах-членах не предусмотрены уголовные санкции в случае нарушения патентных прав. В Японии уголовные санкции за нарушение патентных прав были введены, когда вступил в силу Закон о патентах 1959 г. Затем в 2006 г. они были пересмотрены, и их сдерживающее воздействие было усилено, так как был увеличен максимальный срок лишения свободы (с пяти до десяти лет) и был увеличен размер штрафа (с 5 млн йен до 10 млн йен). Кроме того, уголовная ответственность за нарушение патентных прав была введена в ряде развивающихся стран из разных регионов мира²⁰. Несмотря на наличие важных различий между положениями законодательства (либо патентного, либо уголовного), есть и общие элементы, которые следует выделить.

а) Деяние

18. Деяние, лежащее в основе преступления, представляет собой действие, связанное с использованием изобретения без разрешения владельца патента²¹. В законодательстве некоторых государств-членов содержится его более подробное описание²².

19. Практически всегда присутствует указание на психологический компонент преступления/правонарушения, связанный с намерением²³, так как умышленный характер нарушения является основой для применения уголовных санкций. По сути дела, если действие совершено без намерения нарушить патентные права, то в принципе могут применяться только гражданско-правовые меры защиты. В этой связи законодатели

¹⁸ Например, такие страны, как Австралия, Боливия, Канада, Чили, Китай, Эстония, Грузия, Гондурас, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Африка, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки. Более подробная информация представлена в приложении I к настоящему документу, в котором содержатся положения национального и регионального законодательства.

¹⁹ См. сноску 17 выше.

²⁰ В ходе этого исследования было проанализировано законодательство 159 стран, и было установлено, что уголовные санкции в патентной области предусмотрены в законодательстве 99 стран из числа рассмотренных.

²¹ В Законе о патентах Аргентины используются выражения «defraudacion de los derechos del inventor» (осуществление мошенничества в отношении прав изобретателя) и «delito de falsificación» (преступление, связанное с созданием подделки). А в § 1 статьи 8 бельгийского Закона о наказаниях за контрафакцию и пиратство в сфере интеллектуальной собственности от 5 мая 2007 г. говорится о «нарушении прав патентообладателя со злонамеренным или мошенническим умыслом».

²² Например, в статье 184 Закона о патентах Бразилии говорится следующее: «Преступление в отношении патента на изобретение или полезную модель совершается любым лицом, которое: I. экспортирует, продает, предоставляет или предлагает для продажи, хранит, скрывает или получает с целью использования в экономических целях продукт, произведенный в условиях нарушения прав на патент на изобретение или полезную модель или полученный при помощи запатентованного средства или процесса; или II. импортирует продукт, который является объектом патента на изобретение или полезную модель или который получен при помощи процесса, запатентованного в этой стране, в целях, указанных в предыдущем пункте, при условии, что этот продукт не был выведен на иностранный рынок напрямую патентообладателем или с его согласия». Аналогичная структура описания деяния (т. е. перечисление ряда действий, которые являются нарушением патентных прав) используется в Анголе, Хорватии, Эквадоре, Египте, Гватемале и Никарагуа.

²³ Например, Андорра, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Бутан, Ботсвана, Камбоджа, Колумбия, Дания, Экваториальная Гвинея, Финляндия, Франция, Кения, Марокко, Норвегия, Сент-Китс и Невис, и Объединенная Республика Танзания. Более подробная информация представлена в приложении I к настоящему документу, в котором содержатся положения национального и регионального законодательства.

разных стран используют различные выражения: «лицо, которое *осознанно* совершает действие/действует (...)»²⁴; «любое лицо, которое *незаконно и осознанно* совершает (...)»²⁵; «со злонамеренным или мошенническим умыслом»²⁶; «любое лицо, которое *намеренно или умышленно* совершает (...)»²⁷; «любое лицо, которое *обманным путем* использует (...)»²⁸; «лица, которые *осознанно* скрывают (...)»²⁹; «*преднамеренное* нарушение»³⁰; «лицо *намеренно* нарушает»³¹; «*осознанные* нарушения (...)»³²; «лицо, которое *осознанно и намеренно* совершает (...)»³³; «*намеренное* нарушение»³⁴; «*умышленно* нарушает (...)».³⁵

20. Примечательно, что патентное законодательство некоторых стран предусматривает наказание не только за умышленное деяние, т. е. действие, совершаемое сознательно и/или с целью получения результата определенного деяния (умышленное правонарушение), но и за *деяние, совершенное по грубой небрежности*, что расширяет сферу применения уголовных санкций, в том числе и на некоторые виды действий, при совершении которых не было сознательного намерения нарушить патентные права³⁶. Понятие *деяния, совершенного по грубой небрежности*, включено, например, в патентное законодательство Самоа и Швеции, тогда как в Дании, если нарушение было совершено *по грубой небрежности*, могут быть применены только денежные санкции (однако намерение совершить нарушение является отягчающим обстоятельством, которое позволяет применить такую санкцию, как лишение свободы).

21. Следует отметить, что психологический компонент и в частности намерение нарушить патентные права имеет значение и в тех странах, где предусмотрены только гражданско-правовые санкции, а уголовные санкции отсутствуют. Например, в

²⁴ Антигуа и Барбуда, Бутан, Камбоджа, Гана, Либерия, Самоа, Сьерра-Леоне. См. приложение I к настоящему документу.

²⁵ Бахрейн, статья 41 Закона о патентах и полезных моделях № 1 2004 г. с учетом последних поправок, внесенных Законом № 14 2006 г.

²⁶ Бельгия, § 1 статьи 8 Закона о наказаниях за контрафакцию и пиратство в сфере интеллектуальной собственности от 5.05.2007 с учетом поправок от 25.02.2011.

²⁷ Например: Белиз, статья 63 (1) Закона о патентах, глава 253, от 21.06.2000 с учетом последних поправок, внесенных Законом № 40 от 2005 г.; Ботсвана, раздел 134 (6) Закона о промышленной собственности (Закон № 8 2010 г.); Сент-Китс и Невис, раздел 62 (1) Закона о патентах (раздел 18.25) от 31.12.2002.

²⁸ Колумбия, статья 306 Уголовного кодекса с учетом последних поправок от 22.06.2006.

²⁹ Например, см.: Коморские острова, статья 41 Закона о патентах от 05.07.1844.

³⁰ Например, см.: Демократическая Республика Конго, статья 88 Закона о промышленной собственности № 82–001 от 7 января 1982 г.; Джибути, статья 200 Закона об охране промышленной собственности № 50/AN/09/6th L от 21.06.2009; Индонезия, статья 130 Закона о патентах № 14 от 01.08.2001; Марокко, статья 213 Закона об охране промышленной собственности № 97–17 от 15.02.2000 с учетом последних поправок, внесенных Законом № 31–05; и Нидерланды, статья 79 Закона о патентах от 15.12.1994 (текст по состоянию на 03.06.2009).

³¹ Например, см.: Экваториальная Гвинея, статья 534 Уголовного кодекса от 03.04.1980; Финляндия, статья 57 Закона о патентах, Закон № 550 от 15.12.1967 с учетом последних поправок, внесенных Законом № 101/2013; Исландия, статья 57 Закона о патентах № 17/1991 с учетом последних поправок, внесенных Законом № 126/2011; Норвегия, раздел 57 Закона о патентах № 9 от 15.12.1967 с учетом поправок, внесенных Законом № 8 от 01.07.2010; Сейшельские Острова, раздел 119 Закона о промышленной собственности, Закон № 7 от 2014 г.; Швейцария, статья 81 Закона о патентах от 25.06.1954, по состоянию на 01.01.2012; и Объединенная Республика Танзания, раздел 70 главы 217 Закона (о регистрации) патентов 1995 г.

³² Франция, статья L615–14 Кодекса об интеллектуальной собственности (по состоянию на 1 января 2014 г.).

³³ Иран (Исламская Республика), статья 61 (1) Закона о регистрации патентов, промышленных образцов и товарных знаков от 29.10.2007.

³⁴ Например, см.: Кения, статья 109 Закона о промышленной собственности от 27.02.2001; Южный Судан, раздел 50 Закона о патентах № 58 1971 г.; и Судан, раздел 50 Закона о патентах № 58 1971 г.

³⁵ Испания, статья 534 Уголовного кодекса.

³⁶ Например, см.: Дания, статья 57 Сводного закона о патентах, Закон № 108 от 24.01.2012; Руанда, статья 261 Закона об охране интеллектуальной собственности № 31/2009 от 26.10.2009; и Швеция, статья 57 Закона о патентах (1967:837) с учетом последних поправок от 01.07.2011.

Соединенных Штатах Америки умышленное нарушение патентных прав карается присуждением так называемой штрафной компенсации, тогда как в Бельгии недобросовестность нарушителя влияет на выбор гражданско-правовых средств защиты³⁷; наконец, в Соединенном Королевстве в том случае, если нарушение было совершено ненамеренно, объем убытков, подлежащих компенсации, снижается³⁸.

22. В соответствии с законодательством определенных стран³⁹ нарушение прав в коммерческих масштабах является преступлением, тогда как в других странах этот факт рассматривается как отягчающее обстоятельство.

b) Санкции

23. Санкции, применяемые в случае нарушения патентных прав, — это, как правило, денежные санкции (штраф) или санкции, предусматривающие ограничение свободы лица (тюремное заключение). Такие санкции могут использоваться совместно⁴⁰; они могут быть взаимоисключающими (т. е. в этом случае применяется либо один вид, либо другой)⁴¹; или первый вид санкций, предусматривающий уплату штрафа, может использоваться в качестве основного, а второй (лишение свободы) — применяться только при наличии отягчающих обстоятельств⁴².

³⁷ См. статью 52 Закона о патентах Бельгии, где в случае установления факта недобросовестности предусматриваются более жесткие гражданско-правовые средства защиты:
« [...] § 4. Без ущерба для положений §6 потерпевшая сторона имеет право на возмещение всего ущерба, который она понесла в результате контрафакции. § 5. Если объем ущерба невозможно определить никаким иным образом, судья может на разумной и справедливой основе установить фиксированную сумму возмещения убытков. Судья может в порядке возмещения убытков постановить передать стороне истца контрафактные товары, а также, в соответствующих случаях, материалы и инструменты, которые в основном использовались при создании или изготовлении этих товаров и которые находятся в распоряжении ответчика. Если стоимость этих товаров, материалов и инструментов превышает фактический объем ущерба, судья устанавливает сумму, которую должен возратить истец. В случае недобросовестного поведения судья может принять решение о полной или частичной передаче в порядке возмещения убытков прибыли, полученной вследствие такого поведения, а также о предоставлении соответствующих учетных документов. При определении объема прибыли, подлежащей передаче, вычету подлежат только издержки, непосредственно связанные с рассматриваемой контрафактной деятельностью. § 6. В случае недобросовестного поведения судья может принять решение о конфискации в пользу истца контрафактных товаров, а также, в соответствующих случаях, материалов и инструментов, которые в основном использовались при создании или изготовлении этих товаров и которые находятся в распоряжении ответчика. Если эти товары, материалы и инструменты более не находятся в распоряжении ответчика, судья может постановить выплатить сумму, которая равна цене, полученной за эти передаваемые товары, материалы и инструменты. Назначенная таким образом конфискация входит — в размере стоимости конфискованного — в состав возмещения убытков». (выделено составителем).

³⁸ Более подробная информация о необходимости наличия намерения содержится в работе Harold A. Borland. «The Affirmative Duty to Exercise Due Care in Willful Patent Infringement Cases: We Still Want It», *Houston Business and Tax Law Journal*, 2005, page 197.

³⁹ Никарагуа, статья 132 (а) Закона № 354 от 21.11.2000, Закон о патентах, полезных моделях и промышленных образцах с учетом последних поправок, внесенных Законом № 634 от 13.09.2007; и Сейшельские Острова, раздел 118 (1) Закона о промышленной собственности, Закон № 7 2014 г.

⁴⁰ Например, см.: Ангола, статья 68 Закона о промышленной собственности № 3/92 от 28.02.1992; Аргентина, статья 75 Закона о патентах и полезных моделях; и Франция, статья L615–14 Кодекса об интеллектуальной собственности.

⁴¹ Например, этот вариант используют Антигуа и Барбуда, Армения, Бразилия, Куба, Чешская Республика, Румыния. См. приложение I к настоящему документу.

⁴² Например, в Египте обычной санкцией является денежный штраф, но в случае совершения преступления повторно нарушителю грозит лишение свободы сроком до двух лет. См. приложение I к настоящему документу.

24. В разных странах объем санкций сильно различается. Что касается штрафов, то их размер может варьироваться от сравнительно небольшой суммы в 100 евро⁴³ до 100 000 евро и даже до 300 000 евро⁴⁴. Еще один способ расчета размер санкций предполагает учет минимального ежемесячного уровня законного дохода предполагаемого нарушителя⁴⁵. Что касается лишения свободы, то возможные сроки могут быть очень разными; например, как от шести месяцев до трех лет⁴⁶, так и от 5 лет до 12 лет⁴⁷. Среди других возможных санкций — публикация судебного решения⁴⁸, уничтожение товаров, нарушающих патентные права⁴⁹, отзыв товаров, нарушающих патентные права, с коммерческого рынка или принудительный труд⁵⁰.

с) Отягчающие обстоятельства

25. К обстоятельствам, которые могут увеличить объем санкций, относятся следующие: нарушение совершено через онлайн-сеть взаимодействия с обществом; нарушение касается продуктов, опасных для здоровья, представляющих угрозу безопасности людей или животных⁵¹; нарушение совершено повторно⁵²; нарушение совершено в коммерческих масштабах⁵³; или нарушение дало материальную выгоду (нарушителю) или нанесло ущерб (владельцу прав)⁵⁴; или нарушитель имеет особый статус⁵⁵.

⁴³ Бельгия, § 1 статьи 8 Закона о наказаниях за контрафакцию и пиратство в сфере интеллектуальной собственности от 5.05.2007 с учетом поправок от 25.02.2011.

⁴⁴ Франция, статья L615–14 Кодекса об интеллектуальной собственности (по состоянию на 1 января 2014 г.).

⁴⁵ Этот метод расчета размера штрафа применяется, например, в Колумбии и Российской Федерации. См. приложение I к настоящему документу.

⁴⁶ Например, в Антигуа и Барбуде, а также во Франции максимальный срок составляет три года; в Аргентине, Мадагаскаре, Филиппинах и Уругвае срок составляет от шести месяцев до трех лет; в Армении и Швеции максимальный срок составляет два года; на Кубе и в Румынии срок составляет от шести месяцев до двух лет; в Швейцарии и Свазиленде максимальный срок составляет один год. См. приложение I к настоящему документу.

⁴⁷ В Белизе срок составляет от пяти до двенадцати лет. См. приложение I к настоящему документу.

⁴⁸ Германия, раздел 142 Закона о патентах с учетом поправок от 31.07.2009.

⁴⁹ Такой вид санкций предусмотрен, например, во Франции и Индонезии. См. приложение I к настоящему документу.

⁵⁰ Российская Федерация, статья 147 Уголовного кодекса No. 63-ФЗ от 13.06.1996 с учетом последних поправок от 01.03.2012.

⁵¹ Например, во Франции, если нарушение было совершено через онлайн-сеть взаимодействия с обществом или если нарушение касалось продуктов, опасных для здоровья, представляющих угрозу безопасности людей или животных, то объем санкций увеличивается до 5 лет лишения свободы (вместо 3 лет) и до 500 000 евро (вместо 300 000 евро). См. приложение I к настоящему документу.

⁵² Например, во Франции в такой ситуации объем санкций удваивается. См. приложение I к настоящему документу.

⁵³ Например, в Германии в этом случае срок лишения свободы может быть увеличен до пяти лет. См. приложение I к настоящему документу.

⁵⁴ Например, в Сербии, «[е]сли правонарушение, о котором идет речь в пункте 1, позволяет получить материальную выгоду или наносит ущерб на сумму более одного миллиона динаров, то нарушитель может быть приговорен к лишению свободы на срок от одного до восьми лет». См. приложение I к настоящему документу.

⁵⁵ Например, если нарушение было совершено организованной преступной группой или если нарушитель был сотрудником владельца или лицензиата патента.

III. МЕРЫ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОГРАНИЧЕНИЮ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ (ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО СООБРАЖЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ»)

A. ВВЕДЕНИЕ

26. В основе международного права лежит концепция национального суверенитета; считается, что каждое государство является равным другому в своем суверенитете⁵⁶ и обладает высшей властью в пределах своей территории. В каком-то смысле эта концепция указывает на независимость государства в осуществлении им своих функций и исключении других государств⁵⁷. Тем не менее, глобализация и углубление экономической интеграции стали основой для расширения регулирования на международном уровне⁵⁸.

27. Увязка вопросов международной торговли и национальной безопасности впервые была сделана в 1947 г., когда было разработано Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ)⁵⁹. В двусторонних⁶⁰, региональных⁶¹ и международных соглашениях⁶² также часто встречаются положения о патентных вопросах, имеющие отношение к проблемам национальной безопасности.

B. МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

28. Особое внимание в многосторонних соглашениях о патентах уделяется необходимости сохранять достаточную свободу договаривающихся государств по принятию мер, которые считаются надлежащими для охраны интересов национальной безопасности. Подобные положения присутствуют в таких договорах, административные функции которых выполняет ВОИС, как Договор о патентной кооперации (РСТ), Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (Будапештский договор), Договор о патентном праве (PLT), а также в Соглашении по ТРИПС.

29. Что касается РСТ, то в статье 27(8) говорится, что ничто в настоящем договоре не должно пониматься как ограничивающее права любого договаривающегося государства принимать «меры, которые оно сочтет необходимым для обеспечения национальной безопасности»; кроме того, в Правиле 22.1 (а) Инструкции к РСТ признается, что, исходя из предписаний, касающихся соображений национальной безопасности, Получающему ведомству может быть запрещена передача регистрационного экземпляра международной заявки в Международное бюро. Следовательно, согласно РСТ,

⁵⁶ Royal C. Gardner. «Respecting Sovereignty», *Fordham Environmental Law Review*, Vol. 8, No. 1, Art. 7 (2011), page 133.

⁵⁷ См. *Island of Palmas (U.S. v. Neth)*, *Hague Ct. Rep.* 2d (Scott) 83, 92.

⁵⁸ См., например, David Held «The Changing Structure of International Law: Sovereignty Transformed?»; В работе: Held, David and McGrew, Anthony, (eds.) *The Global Transformations Reader: an Introduction to the Globalization Debate*. Polity Press, 2003, Cambridge, UK, page 163.

⁵⁹ Статья XXI ГАТТ и статья XIV *bis* Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС).

⁶⁰ В этой связи см. Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Турции об облегчении обмена патентными правами и технической информации для целей обороны, подписанное в Анкаре 18 мая 1956 г., или Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Японии об облегчении обмена патентными правами и технической информацией для целей обороны, подписанное в Токио 22 марта 1956 г.

⁶¹ Соглашение о взаимном сохранении межгосударственных тайн в области правовой охраны изобретений, подписанное Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Республикой Молдова, Российской Федерацией, Таджикистаном, Украиной и Узбекистаном.

⁶² В этой связи см. Соглашение НАТО об обеспечении безопасности изобретений, относящихся к обороне (вариант 1974 г.).

договаривающиеся государства обладают широкими возможностями по включению в свои национальные законы о патентах положений, направленных на охрану национальной безопасности; например, положений, которые позволяют патентному ведомству, выступающему в роли Получающего ведомства в отношении международной заявки, не допускать передачу регистрационного экземпляра до получения разрешения компетентного национального органа⁶³.

30. Что касается других договоров, административные функции которых выполняет ВОИС, то ситуацию можно охарактеризовать следующим образом: с одной стороны, в статье 5 Будапештского договора предусмотрены ограничения на экспорт с территории договаривающегося государства и импорт на его территорию микроорганизмов, предназначенных для хранения или находящихся на хранении в соответствии с договором, по соображениям национальной безопасности и при определенных обстоятельствах⁶⁴; а с другой стороны, PLT содержит так называемое «исключение по соображениям безопасности» (статья 4), которое сформулировано достаточно широко: «Ничто в настоящем Договоре и Инструкции к нему не ограничивает свободу договаривающейся страны предпринимать любые действия, которые она сочтет необходимыми для сохранения основных интересов безопасности».

31. Наконец, в статье 73 Соглашения по ТРИПС предусмотрено общее исключение для вопросов, которые считаются важными исходя из интересов национальной безопасности⁶⁵. Эта статья предусматривает три основания для исключений по соображениям безопасности, а именно: ограничение на раскрытие информации, если оно противоречит основным интересам национальной безопасности; принятие мер, которые считаются необходимыми для охраны основных интересов в области безопасности; и принятие мер для исполнения обязательств государств-членов, предусмотренных в Уставе ООН, в целях поддержания международного мира и безопасности.

32. Что касается понятия «основных интересов безопасности», то некоторые авторы считают, что они должны определяться каждым государством-членом ВТО⁶⁶. Таким образом, предполагается, что этот вопрос не должен регулироваться Договоренностью ВТО о разрешении споров (DSU), т. е. этот механизм не подходит для определения того, действительно ли причина, по которой государство-член приняло меры в области безопасности в соответствии со статьей 73, соответствует «основным интересам

⁶³ Поскольку в РСТ нет положений, позволяющих отложить проведение процедур на международной фазе из-за принятия мер по обеспечению национальной безопасности, международная заявка считается отозванной, если регистрационный экземпляр не передан в Международное бюро до истечения применимого срока (см. РСТ, статья 12(3) и Правило 22.3).

⁶⁴ Исключающий характер этого положения подчеркивается следующей формулировкой: «только если положение необходимо по соображениям национальной безопасности».

⁶⁵ «Статья 73. Исключения по соображениям безопасности. Ничто в настоящем Соглашении не должно быть истолковано как:
(а) требование к любой стране-члену предоставлять любую информацию, раскрытие которой она рассматривает как противоречащее основным интересам ее безопасности; или (b) препятствие стране-члену предпринимать любые действия, которые она считает необходимыми для защиты основных интересов своей безопасности; (i) в отношении расщепляющихся материалов или материалов, из которых они получены; (ii) в отношении торговли оружием, боеприпасами и военной техникой, а также подобной торговли другими товарами и материалами, которая осуществляется прямо или косвенно для целей снабжения вооруженных сил; (iii) если они предпринимаются в военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях; или (c) препятствие стране-члену предпринимать любые действия для исполнения своих обязательств по Уставу Организации Объединенных Наций в целях поддержания международного мира и международной безопасности».

⁶⁶ «Resource Book on TRIPS and Development» UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, 2005, page 804. См. также Kiyoun Sohn and Taek Dong Yeo, «Does the International Trade Help to Enhance National Security?», доступно по адресу https://faculty.washington.edu/karyiu/confer/sea05/papers/sohn_yeo.pdf.

безопасности». В целом ВТО, как ранее и ГАТТ 1947 г.⁶⁷, не рассматривается как форум для решения подобных вопросов⁶⁸.

С. РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

33. В соответствии со статьей 73 Соглашения по ТРИПС государства-члены имеют возможность выбора: включать в национальное законодательство так называемые «исключения по соображениям безопасности» или нет. Что касается непосредственно патентного законодательства, то такие меры имеют разные аспекты: с одной стороны, это меры в области безопасности, связанные с патентным делопроизводством, а с другой стороны — меры, связанные с исключением из патентоспособности, и другие меры, касающиеся изобретений в сфере атомной энергии.

а) Меры в области безопасности, связанные с патентным делопроизводством

34. В ряде стран национальное законодательство предусматривает возможность «засекречивания» патентной заявки⁶⁹. В целом это значит, что не публикуется ни патентная заявка, ни окончательный патентный документ.

35. В некоторых странах патентное законодательство дает патентному ведомству возможность хранить секретную информацию, связанную с вопросами национальной безопасности⁷⁰; но есть и такие страны, где патентное ведомство обязано передавать патентную заявку в уполномоченный орган, где проводится проверка на предмет того, имеет ли изобретение отношение к вопросам национальной обороны и безопасности. В разных странах анализом «секретного» характера изобретения занимаются различные органы; например, в Египте⁷¹ таким органом может быть министерство обороны, министерство военного производства, министерство внутренних дел или министерство здравоохранения, что определяется предметом конкретного изобретения. В случае Албании, Нидерландов и Новой Зеландии органом, который может объявить изобретение «государственной тайной», является министерство обороны. В Соединенном Королевстве решение о том, может ли публикация заявки либо публикация или разглашение соответствующей информации представлять угрозу национальной безопасности или безопасности общества принимается на уровне министра.

⁶⁷ Только 4 дела дошли до этапа официальной процедуры урегулирования споров, см. «Resource Book on TRIPS and Development» UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, 2005, page 806.

⁶⁸ С момента создания ВТО ни одна группа экспертов не подготовила доклад о вопросах национальной безопасности.

⁶⁹ Однако терминология может различаться: например, в законодательстве о промышленной собственности бывшей югославской Республики Македония и Вьетнама используются понятия «конфиденциальное изобретение» и «конфиденциальный патент».

⁷⁰ Вануату. В разделе 15 Закона о патентах № 2 2003 г. говорится, что «[е]сли Регистратор сочтет, что заявка (...) содержит информацию, которая может нанести ущерб: а) обороне Вануату; или б) безопасности общества; то Регистратор может ограничить или запретить публикацию такой информации».

⁷¹ Египет. В статье 17 Закона № 82 2002 г. говорится, что «патентное ведомство предоставляет министерству обороны, министерству военного производства, министерству внутренних дел или министерству здравоохранения в случае необходимости копии заявок на патенты, связанные с вопросами обороны, военного производства или общественной безопасности, или на патенты, имеющие военную значимость, значимость с точки зрения интересов безопасности или здравоохранения; вместе с приложениями к таким заявкам в течение десяти дней после даты окончания экспертизы» и что «компетентное министерство, в зависимости от ситуации, после объявления о принятии заявки может наложить запрет на выдачу патента, если, по мнению министерства, заявка имеет отношение к вопросам обороны, военного производства или общественной безопасности или имеет военную значимость, значимость с точки зрения интересов безопасности или здравоохранения».

36. Поскольку государства-члены имеют возможность самостоятельно определять, в чем заключаются их «основные интересы безопасности» и какие меры следует принять для защиты этих интересов, законы и практика отличаются большим разнообразием. Можно выделить несколько общих черт: определение изобретений, которые должны быть засекречены; требование отложить/отменить публикацию соответствующей патентной заявки; компенсация использования государством/переуступки изобретения; и ограничения на патентование секретного изобретения в других странах.

i) Определение изобретений, которые должны быть засекречены

37. Тип изобретений⁷², которые должны быть засекречены, может различаться в разных странах. В некоторых странах секретными изобретениями являются те изобретения, которые связаны с вопросами национальной обороны⁷³, влияют на интересы государственной обороны⁷⁴ или связаны с целями обороны⁷⁵. Например, патентное законодательство Польши содержит особое определение изобретений, связанных с национальной обороной и безопасностью государства⁷⁶, тогда как в законодательстве других стран говорится об изобретениях, связанных с безопасностью общества⁷⁷, раскрытие которых может негативно сказаться на национальной безопасности⁷⁸, или изобретениях, влияющих как на национальную оборону, так и на безопасность общества (например, Люксембург, Черногория и Кения), или об изобретениях, влияющих на интересы или безопасность нации (Малайзия).

38. Точно также в законодательстве некоторых стран выделяются изобретения, связанные с вооружениями; например, в законах Бангладеш и Канады говорится об изобретениях, связанных с усовершенствованием боевых средств или военного снаряжения. Аналогичным образом в Законе о патентах Дании говорится об «изобретениях, связанных с военными материалами и процессами, необходимыми для производства военных материалов».

⁷² Кроме того, в России существует разграничение между секретными изобретениями, на которые подается патентная заявка, и секретными изобретениями, в отношении которых подается заявка на полезную модель или промышленный образец: по сути дела, российское патентное законодательство дает возможность зарегистрировать в отношении секретного изобретения только патент, но не полезную модель или промышленный образец. Однако в статье 1390 (5) главы 72 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что «[в] случае, если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение».

⁷³ В эту группу входят, например, Бразилия и Китай.

⁷⁴ Например, см.: Латвия, раздел 11 Закона о патентах от 15.02.2007.

⁷⁵ Например, см.: Индия, раздел 35 Закона о патентах 1970 г. с учетом последних поправок, внесенных Законом № 15 от 2005 г.

⁷⁶ Статья 56 Закона о промышленной собственности от 30.06.2000 с учетом последних поправок, внесенных Законом от 29 июня 2007 г.: «1. Изобретение, созданное гражданином Польши, может считаться секретным изобретением, если оно касается национальной обороны или безопасности государства. 2. В частности, перечисленное является изобретениями, связанными с вопросами национальной обороны: новые категории вооружений или военного оборудования и методы ведения боя. 3. В частности, перечисленное является изобретениями, связанными с вопросами безопасности государства: технические средства, используемые гражданскими службами, которые уполномочены осуществлять действия и разведывательные операции, а также новые категории оборудования и материалов и методы их использования указанными службами».

⁷⁷ Например, в том числе Бруней-Даруссалам, Сингапур, Соединенное Королевство.

⁷⁸ Например, см.: Соединенные Штаты Америки, раздел 181 Закона о патентах США, 35 U.S.C. (Консолидированное патентное законодательство, по состоянию на май 2014 г.).

39. В некоторых странах были разработаны более подробные нормативные положения, касающиеся секретных изобретений: например, в статье 24 Закона о патентах Болгарии поясняется, что «секретные изобретения — это изобретения, которые содержат секретную информацию, представляющую собой государственную тайну в понимании статьи 25 Закона об охране секретной информации». Положения этой статьи предусматривают, что «государственной тайной является такая информация (перечисленная в Перечне 1), несанкционированный доступ к которой может стать угрозой или нанести ущерб интересам Республики Болгария в области национальной безопасности, обороны, внешней политики или охраны конституционного порядка». Поэтому Перечень 1 содержит длинный и подробный список того, что может считаться секретным изобретением⁷⁹. В основе законодательства других стран лежит более широкий подход: например, в Законе о промышленной собственности Демократической Республики Конго говорится, что «изобретения и открытия (...), представляющие особый интерес с точки зрения национальных интересов, могут быть засекречены. Они могут касаться любой сферы, особенно сферы национальной обороны и безопасности».

ii) Требование отложить/отменить публикацию соответствующих патентных заявок

40. В некоторых юрисдикциях⁸⁰, если патентное ведомство считает, что изобретение связано с обороной и вопросами национальной безопасности, то компетентный орган должен оценить, может ли публикация патентной заявки создать угрозу интересам государства, таким как интересы национальной обороны. В некоторых случаях публикация запрещена априори⁸¹. В рассмотренных системах законодательства предусмотрены различные сроки, в течение которых изобретение должно быть засекречено; например, законодательство Соединенных Штатов Америки предусматривает, что «изобретение не должно быть засекречено и публикация заявки или выдача патента приостановлены в течение срока, превышающего один год. Комиссар по патентам продлевает срок действия приказа после его окончания или по окончании любого срока продления на дополнительный срок в один год, уведомляя главу департамента или руководителя агентства, по инициативе которого был издан приказ, о том, что была точно установлена необходимость продолжения принятия таких мер, так как этого по-прежнему требуют национальные интересы»⁸².

iii) Обеспечение компенсации заявителю, подавшему патентную заявку, в связи с переуступкой в пользу государства

41. В некоторых странах, если изобретение относится к категории секретных, то оно должно быть переуступлено в пользу государства⁸³. В Законе о патентах Норвегии предусмотрено, что «Король может при необходимости — в случае ведения войны или возникновения угрозы войны и связанного с ней кризиса — постановить, что право на изобретение переходит к Правительству или иной стороне, указанной Королем».

⁷⁹ Перечень 1 к статье 25 содержит длинный список «Категорий информации, которая засекречена как государственная тайна» (более 64 пунктов сгруппированы в три категории: I. Информация, связанная с обороной страны; II. Информация, связанная с внешней политикой страны и ее внутренней безопасностью и III. Информация, связанная с экономической безопасностью страны).

⁸⁰ Например, в таких странах, как Австралия, Бельгия, Бразилия, Куба и Соединенные Штаты Америки.

⁸¹ Например, см.: Вануату, раздел 15 Закона о патентах № 2 2003 г.

⁸² Раздел 181 Закона о патентах США, 35 U.S.C. (Консолидированное патентное законодательство, по состоянию на май 2014 г.).

⁸³ Например, см.: Южная Африка, раздел 78 Закона о патентах, Закон № 57 1978 г. с последними поправками, внесенными Законом № 20 2005 г.

42. В случае переуступки изобретения и прав на него государству, заявителю, подавшему заявку на патент, выплачивается компенсация. В законодательстве некоторых стран более подробно раскрывается концепция компенсации и указывается на то, что она должна быть разумной⁸⁴, справедливой⁸⁵ или определяться на основе рыночной стоимости изобретения⁸⁶. В Нидерландах в законодательстве предусмотрено, что государство должно обеспечивать компенсацию любых издержек, которые понес заявитель, подавший заявку на получение патента на секретное изобретение, из-за реализации положений законодательства о секретных изобретениях. Аналогичным образом в Законе о патентах Соединенных Штатов Америки используется понятие «компенсации ущерба, нанесенного приказом об обеспечении секретности и/или использованием изобретения Правительством»⁸⁷, тогда как в других странах используется понятие «возмещения»⁸⁸.

43. В некоторых юрисдикциях использование секретного изобретения ограничено в том смысле, что владелец патента, прежде чем использовать или переуступить изобретение, должен сообщить об этом органам власти и получить соответствующее разрешение⁸⁹. Так, в Законе о патентах Болгарии говорится, что «лицо, имеющее право на использование и распоряжение патентом на секретное изобретение, определяется решением Совета министров»⁹⁰.

iv) Ограничения на патентование секретного изобретения за границей

44. Поскольку в отношении секретных изобретений применяются различные процедуры, обусловленные интересами национальной обороны и безопасности, государство контролирует деятельность своих граждан и резидентов в сфере патентования не только на своей территории, но и за ее пределами. Именно поэтому в некоторых юрисдикциях резидентам запрещено подавать заявку на патент в другой стране, не получив явного или подразумеваемого согласия со стороны органов власти. Обычно компетентному органу дается определенный срок для рассмотрения патентной заявки, и после этого заявитель получает разрешение на подачу заявки за границей. Согласно законодательству некоторых государств-членов несоблюдение этого правила является правонарушением и влечет за собой применение уголовных и/или о-правовых санкций⁹¹. В странах, где выдаются патенты на секретные изобретения, владелец права не может подать патентную заявку за границей⁹² или обязан получить соответствующее разрешение⁹³.

⁸⁴ См. статью 41 Закона о патентах № 950 от 31.12.1961 Республики Корея с последними поправками, внесенными Законом № 11690 2013 г.

⁸⁵ Например, см.: Саудовская Аравия, статья 49 (2) положений о применении Закона о патентах, топологиях интегральных микросхем, сортах растений и промышленных образцах от 26.12.2004.

⁸⁶ Статья 59(2) Закона о промышленной собственности Польши от 30.06.2000 с учетом последних поправок, внесенных законом от 29 июня 2007 г.

⁸⁷ Закон о патентах США, 35 U.S.C. 183 (Консолидированное патентное законодательство, по состоянию на май 2014 г.).

⁸⁸ Например, Бразилия, Италия и Франция. Во Франции размер «возмещения» определяется Судом большой инстанции. См. приложение I к настоящему документу.

⁸⁹ Например, см.: Бразилия, статья 75 Закона о промышленной собственности No. 9.279 от 14.05.1996 с учетом последних поправок, внесенных Законом No. 10.196 от 14.02.2001

⁹⁰ См. статью 24 (8) Закона о регистрации патентов и полезных моделей № 27/2 Болгарии 1993 г. с учетом последних поправок от 20.07.2007.

⁹¹ Например, в том числе в Сингапуре, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах Америки.

⁹² Например, см.: Бразилия, статья 75 Закона о промышленной собственности No. 9.279 от 14.05.1996 с учетом последних поправок, внесенных Законом No. 10.196 от 14.02.2001; Болгария, статья 25 Закона о регистрации патентов и полезных моделей № 27/2 от 1993 г. с учетом последних поправок от 20.07.2007; Куба, статья 88 Законодательный декрет об изобретениях, промышленных образцах и моделях № 290 от 20 ноября 2011 г.

⁹³ Например, см.: Албания, статья 31 Закона о промышленной собственности № 9977 от 07.07.2008; Дания, раздел 70 Сводного закона о патентах № 108 от 24.01.2012; Индия, раздел 39 Закона о патентах

b) Меры, связанные с исключением из патентоспособности, а также другие меры, касающиеся изобретений в сфере атомной энергии

45. В некоторых странах невозможно получить патент на изобретение, которое должно быть засекречено⁹⁴. Например, Закон о патентах Новой Зеландии предусматривает, что если изобретение, по мнению Комиссара, входит в одну из категорий, которые в соответствии с уведомлением министра обороны, направленным Комиссару, имеют отношение к вопросам обороны, то патент выдаваться не должен⁹⁵. В Российской Федерации секретные изобретения могут быть защищены патентами, но не полезными моделями⁹⁶. Наконец, нужно отметить, что патентное законодательство Мадагаскара предусматривает, что определенные категории изобретений, связанные с ключевыми интересами, включая интересы национальной обороны, не могут быть запатентованы.

46. Что касается инноваций в сфере атомной энергии, то в некоторых странах, таких как Индия и Шри-Ланка, были приняты специальные законы, в соответствии с которыми изобретения в области атомной энергии⁹⁷ являются непатентоспособными. В частности, в разделе 20(i) Закона об атомной энергии Индии 1962 г. говорится, что «[п]осле вступления в силу этого Закона не будут выдаваться патенты на изобретения, которые, по мнению Центрального правительства, могут быть полезны или связаны с производством, контролем, использованием или применением атомной энергией или проведением разведочных работ, добычей, извлечением, производством, физической и химической обработкой, изготовлением, обогащением, упаковкой в контейнеры или использованием любого соответствующего вещества или радиоактивного вещества, или с обеспечением безопасности операций в сфере ядерной энергии». Точно также в Законе об интеллектуальной собственности Шри-Ланки предусмотрено, что изобретение, которое касается использования специального ядерного материала или атомной энергии в атомном оружии, не может быть запатентовано⁹⁸.

47. В разделе 151 Закона о регулировании в ядерной области Соединенных Штатов Америки предусмотрено, что «а. В дальнейшем не будут выдаваться патенты на изобретения или открытия, которые касаются исключительно использования специального ядерного материала или атомной энергии в атомном оружии» и «b. В дальнейшем выдаваемые патенты не должны предоставлять права на изобретение или открытие в части применения такого изобретения или открытия для использования специального ядерного материала или атомной энергии в атомном оружии». Кроме того, в этом положении закона также говорится, что «[л]юбое лицо, которое на данный момент создало или создаст в будущем любое изобретение или открытие, которое может быть использовано при производстве или применении специального ядерного материала или атомной энергии, подает в Комиссию отчет, содержащий полное его описание, если такое изобретение или открытие не описано в заявке на патент, поданной на имя заместителя

1970 г. с учетом последних поправок, внесенных Законом № 15 от 2005 г.; Кения, статья 28 Закона о промышленной собственности от 27.02.2001; и Пакистан, раздел 26 Постановления о патентах № LXI 2000 г.

⁹⁴ Малайзия, Марокко, Новая Зеландия и Польша.

⁹⁵ Раздел 132 Закона о патентах № 68 Новой Зеландии 2013 г.

⁹⁶ См. статью 1349(3) главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации.

⁹⁷ В некоторых законах в этой области идет речь о ядерной энергии. Различие обусловлено тем, что атомная энергия относится к атому в целом, тогда как ядерная энергия относится к ядру атома. «Атом — это мельчайшая различимая частица материи. У него есть ядро, которое состоит из одного или нескольких протонов, а также одного или нескольких электронов, движущихся по своим орбитам. Слово «ядерный» в понятии «ядерная бомба» обозначает "связанный или имеющий отношение к атомным ядрам или ядру"». См. <http://dictionary.reference.com/help/faq/language/d39.html>.

⁹⁸ Раздел 62 (3) (e) Закона об интеллектуальной собственности № 36 от 2003 г.

министра торговли по вопросам интеллектуальной собственности и директора Ведомства по патентам и товарным знакам США (...)».

48. Аналогичное положение содержится в патентном законодательстве Канады, где предусмотрено, что «[л]юбая заявка на получение патента на изобретение, которая, по мнению Комиссара, связана с производством, применением или использованием ядерной энергии (...) передается Комиссаром в Комиссию по ядерной безопасности Канады»⁹⁹.

[Приложения следуют на английском языке]

⁹⁹ Раздел 22 Закона о патентах (R.S.C., 1985, с. P-4) с учетом последних поправок от 21.09.2006.