

## Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Пятая сессия  
Женева, 26-30 апреля 2010 г.

### СВЯЗАННЫЕ С ПАТЕНТАМИ ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОСТОРОННЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. В контексте обсуждений рекомендации 14 Повестки дня в области развития государства-члены на пятой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), состоявшейся 26–30 апреля 2010 г. в Женеве, ряд делегаций высказали комментарии по документу, подготовленному Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и озаглавленному «Связанные с патентами гибкие возможности многосторонней нормативной базы и их реализация через законодательство на национальном и региональном уровнях».
2. Указанные комментарии включены в настоящий пересмотренный вариант документа CDIP/5/4.
3. *КРИС предлагается принять к сведению содержание настоящего документа и приложений к нему.*

## Содержание

РЕЗЮМЕ .....	2
I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА .....	4
II. МНОГОСТОРОННЯЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВ .....	4
(a) Асимметричность Парижской конвенции .....	6
(b) Гибкие возможности, предусмотриваемые Соглашением ТРИПС .....	7
III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МНОГОСТОРОННИХ ДОГОВОРОВ ПО ПАТЕНТАМ .....	8
IV. КЛАССИФИКАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ГИБКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ .....	10
(a) Определение .....	12
(b) Классификация .....	12
(i) Гибкие возможности, реализуемые в процессе приобретения права .....	13
(ii) Гибкие возможности, связанные с объемом патентного права .....	13
(iii) Гибкие возможности, связанные с использованием и защитой патентного права .....	14
V. ПЯТЬ КОНКРЕТНЫХ ГИБКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ .....	14
(a) Принудительные лицензии и использование государством .....	15
(b) Исчерпание прав .....	18
(c) Исключение в отношении исследований .....	20
(d) Исключение в отношении регуляционного тестирования .....	24
(e) Полезные модели .....	27

### ПРИЛОЖЕНИЕ I: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- (1) Законодательные положения о принудительном лицензировании
- (2) Законодательные положения об исчерпании патентных прав
- (3) Законодательные положения об исключении в отношении исследований
- (4) Законодательные положения об исключении в отношении регуляционного тестирования (Болар)
- (5) Законодательные положения о полезных моделях

### ПРИЛОЖЕНИЕ II: КАТЕГОРИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ КОНКРЕТНЫХ ГИБКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- (1) Принудительные лицензии
- (2) Исчерпание патентных прав
- (3) Исключение в отношении исследований и исключение в отношении регуляционного тестирования (Болар)
- (4) Полезные модели

## РЕЗЮМЕ

4. На своей четвертой сессии, состоявшейся 16–20 ноября 2009 г. в Женеве, Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) просил Секретариат подготовить документ о гибких возможностях в патентной области в рамках мер по выполнению рекомендации 14 Повестки дня ВОИС в области развития. В соответствии с этой рекомендацией ВОИС должна предоставлять развивающимся странам, и особенно НРС, консультационную помощь по вопросам реализации, понимания и использования гибких возможностей, предусматриваемых Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС).
5. Особое внимание государства-члены уделили реализации и использованию гибких возможностей в области патентов, предположительно, потому, что политики и эксперты сталкиваются с необходимостью использования таких возможностей в «чувствительных» секторах, таких, как здравоохранение, где эти возможности играют важную роль в политике расширения доступа к лекарственным препаратам.
6. Во исполнение просьбы КРИС Секретариат подготовил настоящее предварительное исследование по вопросу о связанных с патентами гибких возможностях многосторонней нормативной базы и их реализации через законодательство на национальном и региональном уровнях. Ввиду сложности этой темы был выработан подход, заключающийся в том, чтобы представить не носящий исчерпывающего характера перечень гибких возможностей в патентной области вместе с концептуальным обоснованием каждой из них, а также приложения и таблицы, отражающие соответствующие законодательные положения и практику в значительном числе стран. Если государства-члены согласятся с этим подходом, в ближайшем будущем Секретариат подготовит исследование о дополнительных гибких возможностях с применением того же подхода.
7. Вслед за информацией, касающейся истории вопроса, в настоящем документе идут следующие четыре части:

Часть II, которая посвящена многосторонней нормативной базе в области патентов, при этом особое внимание уделено последствиям – на международном уровне – перехода от *асимметричности* в системе Парижской конвенции к повышенному уровню гармонизации после заключения Соглашения ТРИПС, при котором концепция *гибких возможностей* приобрела реальное значение;

Часть III, которая посвящена осуществлению многосторонних договоров по патентам, при этом особое внимание уделено различиям между регионами и странами в области имплементации Соглашения ТРИПС через законодательство;

Часть IV, в которой излагается концепция гибких возможностей с учетом нескольких предложений экспертов и целенаправленной попытки научной классификации; и

Часть V, в которой приводится не носящий исчерпывающего характера перечень гибких возможностей, таких, как принудительные лицензии и использование государством; исчерпание прав; исключение в отношении исследований; исключение в отношении регуляционного тестирования; и полезные модели.

8. За собственно документом следуют Приложения I и II. В Приложении I содержатся соответствующие положения национальных и региональных законов, которые разбиты на категории в таблицах Приложения II. В Приложении II на категории разбиты некоторые конкретные элементы вышеупомянутых возможностей, которые были взяты за основу при проведении настоящего исследования. Хотя приведенные законы и отражают нынешнюю ситуацию во всем мире, не все законы были охвачены исследованием. Дальнейшая работа в этом направлении может позволить Секретариату включить в исследование необходимую дополнительную информацию.
9. Цель настоящего предварительного исследования – показать, что гибкие возможности представляют собой правовой инструментарий, который страны могут использовать в той мере, в какой он соответствует их национальным планам развития и комплексу имеющих обязательную силу стандартов, устанавливающих международные обязательства. Как со всей очевидностью следует из различных правовых положений, политики и законодатели располагают множеством вариантов правовой реализации таких гибких возможностей; поэтому странам, которые находятся в процессе перехода на принципы Соглашения ТРИПС, следует внимательно изучить все многообразие таких положений.
10. Если государства-члены сочтут это целесообразным, можно было бы провести обсуждения на региональном уровне, которые оказались бы полезными для изучения вариантов реализации гибких возможностей на практике. Результаты обмена опытом в области преодоления странами трудностей и использования преимуществ гибких положений могли бы найти свое отражение в следующем варианте настоящего документа, а также могли бы оказать помощь странам в изучении соответствующего практического опыта для целей определения своего собственного политического выбора.

## **I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА**

11. На четвертой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), состоявшейся 16–20 ноября 2009 г. в Женеве, государства-члены просили Секретариат подготовить документ о гибких возможностях ввиду интереса, проявленного на предшествующих сессиях несколькими делегациями.
12. Вопрос о гибких возможностях в целом относится к рекомендации 14 Повестки дня в области развития, согласно которой ВОИС должна предоставлять развивающимся странам, и особенно НРС, консультационную помощь в понимании и использовании гибких возможностей, предусмотряемых Соглашением ТРИПС. Такая консультационная помощь предоставляется в форме помощи в разработке законодательства и консультирования по вопросам политики в области интеллектуальной собственности.
13. Вопрос о гибких возможностях носит «сквозной» характер и охватывает не только различные сферы интеллектуальной собственности, но и множество направлений политики в области интеллектуальной собственности и других смежных областях. Вместе с тем государства-члены обратили особое внимание на реализацию и использование гибких возможностей в области патентов, предположительно, потому, что политики и эксперты сталкиваются с необходимостью реализации гибких возможностей в «чувствительных» секторах, таких, как здравоохранение, где такие возможности играют важную роль в политике расширения доступа к лекарственным препаратам. Поэтому представляется целесообразным начать такой анализ именно с данной сферы.
14. Настоящий документ представляется в качестве предварительного исследования по вопросу о связанных с патентами гибких возможностях многосторонней нормативной базы и их реализации через законодательство на национальном и региональном уровнях. Документ разделен на следующие четыре части: многосторонняя нормативная база в области патентов; осуществление многосторонних договоров по патентам; определение гибких возможностей и попытка их научной классификации; и описание группы используемых гибких возможностей. В Приложении I приводятся положения нескольких национальных и региональных законов, а в Приложении II представлена разбивка различных положений на категории.

## **II. МНОГОСТОРОННЯЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВ**

15. Ко второй половине XIX века многие страны осознали важность патентной системы как инструмента обеспечения технического и экономического развития; как следствие, были созданы несколько систем охраны изобретений. В этот период становления патентной системы национальные законы принимались на основе стандартов, которые определялись правительством каждой страны исходя из промышленной политики и смежных соображений. Поскольку международная конвенция в области промышленной собственности в то время отсутствовала, получение патентов в других странах было сопряжено со значительными трудностями; так, в отношении иностранных и национальных заявителей нередко применялись разные режимы. Кроме того, патентные заявки приходилось подавать во всех странах примерно в одно и то же время, с тем чтобы публикация в одной стране не опорочила новизну изобретения в других странах. Столь неадекватная охрана иностранных изобретателей побудила страны к заключению в 1883 г.

Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Парижская конвенция)<sup>1</sup>.

16. С тех пор Парижская конвенция была несколько раз пересмотрена (Брюссель 1990 г., Вашингтон 1911 г., Гаага 1925 г., Лондон 1934 г., Лиссабон 1958 г. и Стокгольм 1967 г.); каждый новый акт отражал новые события в данной области и приводил Конвенцию в соответствие с новыми реалиями<sup>2</sup>. Кроме того, были заключены такие важные международные договоры, как Специальные соглашения в рамках Парижской конвенции (Статья 19) по охране промышленной собственности. В области патентов были выработаны следующие специальные соглашения: Договор о патентной операции (РСТ)<sup>3</sup>, Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации (Страсбургское соглашение)<sup>4</sup>, Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (Будапештский договор)<sup>5</sup> и

---

<sup>1</sup> Парижская конвенция закрепляет ряд принципов охраны промышленной собственности за рубежом; для данного исследования наиболее важными представляются три из них. Во-первых, принцип национального режима обязывает каждое государство-член предоставлять гражданам любого другого государства-члена (включая физические и юридические лица, которые имеют местожительство или коммерческое или промышленное предприятие в любом другом государстве-члене), такой же режим в отношении промышленной собственности, который оно применяет к своим собственным гражданам. Во-вторых, право приоритета облегчает подачу патентных заявок в других странах. Любое лицо, которое подает в Договаривающемся государстве заявку на патент или полезную модель, пользуется правом приоритета для последующей подачи в любом другом государстве-члене в течение определенного приоритетного периода (12 месяцев), при условии выполнения им формальностей, предписанных Конвенцией. Как следствие, никакая последующая заявка, поданная в другой стране до истечения приоритетного периода, не может быть опровержена какими-либо действиями, совершенными в этот период. И в-третьих, в выдаче патента не может быть отказано, он не может быть признан недействительным или его действие не может быть прекращено каким-либо иным образом в любом Договаривающемся государстве на основании того, что в выдаче патента на такое же изобретение было отказано, такой патент был признан недействительным или его действие было прекращено в любом другом Договаривающемся государстве.

<sup>2</sup> Эта тенденция постоянного пересмотра была нарушена в 1981 г., когда на дипломатической конференции, созванной для выработки нового пересмотренного варианта с акцентом на вопросы, касающиеся патентов, не удалось достичь консенсуса.

<sup>3</sup> В соответствии с системой РСТ заявитель может подать единую «международную патентную заявку», которая действует так же, как и национальная заявка, в каждой Договаривающейся стороне РСТ. Договор также оптимизирует процедуру в этих странах посредством установления единой международной процедуры для определенных операций по обработке патентных заявок (международная фаза). Как следствие, заявитель может подавать и «отслеживать продвижение» своей заявки на основе единой процедуры с применением единого комплекса требований к соблюдению формальностей на международной фазе в соответствии с РСТ и Инструкции к нему.

<sup>4</sup> Этот Договор устанавливает общую классификацию для изобретений, включая опубликованные патентные заявки, полезные модели и свидетельства о полезности. Международная патентная классификация (МПК) представляет собой иерархическую классификационную систему, в которой вся сфера техники разделена на целый ряд разделов, классов, подклассов и групп, общее число которых составляет около 70 тыс. Эта классификация крайне важна для поиска патентных документов по «известному уровню техники». Такой поиск требуется осуществлять органам по выдаче патентов, потенциальным изобретателям, научно-исследовательским группам и другим лицам, заинтересованным в применении или развитии техники, для оценки новизны изобретения и определения уровня техники в какой-либо конкретной области.

<sup>5</sup> Цель этого Договора – облегчение раскрытия изобретений, касающихся микроорганизмов или их использования, в тех случаях, когда такое раскрытие невозможно или сложно осуществить в письменной форме; в подобных случаях требование о раскрытии может быть выполнено путем депонирования образца микроорганизма в специализированное учреждение. Во избежание необходимости депонирования в каждой стране, в которой испрашивается патентная охрана, в Будапештском договоре предусматривается, что депонирования микроорганизма в любом «международном депозитарном органе» достаточно для целей выполнения патентной процедуры в национальных патентных ведомствах всех Договаривающихся государств и региональных патентных ведомств, которые заявили о признании действия Договора (такие заявления сделали Европейская патентная организация (ЕПО), Евразийская патентная организация (ЕАПО) и Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (АРОИС)).

Договор о патентном праве (PLT)<sup>6</sup>. Административные функции всех этих договоров выполняются ВОИС, и все они имеют ряд общих признаков, представляющих интерес с точки зрения цели настоящего исследования:

- (i) стимулом к заключению этих договоров являлась необходимость решения только вопросов ИС, а не вопросов торговли;
- (ii) существует значительная степень гибкости в области применения этих договоров, даже в случае договоров, касающихся материальных стандартов охраны ИС, таких, как Парижская конвенция, которая оставляет за членами Союза *пространство для маневра*. Это политическое пространство, оставляемое Договором за членами Союза, ученые и эксперты называют асимметричностью Парижской конвенции в отличие от более популярного в последнее время выражения *гибкие возможности*, которое используется преимущественно для описания политического пространства, оставляемого Соглашением ТРИПС; и
- (iii) любой спор относительно толкования или применения этих договоров, который не может быть урегулирован путем переговоров, может быть передан в Международный суд<sup>7</sup>. В отличие от договоров, принятых под эгидой ВОИС, одно из главных положений Соглашения ТРИПС касается системы урегулирования споров, созданной в рамках Соглашения ВТО<sup>8</sup>.

**(a) Асимметричность Парижской конвенции**

17. Как было отмечено выше, политическое пространство, оставленное Парижской конвенцией государствам – членам Союза, называется *асимметричностью*. Осуществление Парижской конвенции основывается на применении государствами-членами принципа национального режима, который закреплен в статье 2(1) Конвенции и который гласит следующее:

«В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией...».

18. Это означает, что, если Парижская конвенция не устанавливает имеющие обязательную силу минимальные стандарты, члены Союза вправе определить эти стандарты в своем законодательстве. Что касается патентов, то никакого подобного стандарта охраны в Парижской конвенции не оговаривается<sup>9</sup>; так, в ней

<sup>6</sup> Цель Договора о патентном праве (PLT) состоит в гармонизации и оптимизации формальных процедур в отношении национальных и региональных патентных заявок и патентов. За исключением весьма существенного изъятия в отношении требований к дате подачи, PLT устанавливает максимальный комплекс требований, которые может применять ведомство Договаривающейся стороны. Это означает, что Договаривающаяся сторона вправе устанавливать более мягкие, но не более жесткие требования с точки зрения заявителей и владельцев.

<sup>7</sup> Статья 28 Парижской конвенции и статья 59 РСТ.

<sup>8</sup> По Соглашению ТРИПС в отношении консультаций и урегулирования споров применяются статьи XXII и XXIII ГАТТ 1994 г. (за исключением подпунктов 1(b) и 1(c) статьи XXIII), которые были выработаны и применяются на основе понимания Правил и процедур урегулирования споров ВТО. Это означает, что в наказание за нарушение Соглашения ТРИПС виновный может быть лишен выгод, которыми он пользуется в другой области торговли (так называемая кросс-репрессалия).

<sup>9</sup> Парижская конвенция устанавливает целый ряд минимальных стандартов охраны знаков (например, статья *bis*, *бquinquies*, *бsepties* и статья 7).

не указаны ни требования в отношении патентоспособности, ни, в частности, то, какие объекты должны являться патентоспособными. Поэтому, по Парижской конвенции, созданию патентной системы нет никакой альтернативы<sup>10</sup>, однако на усмотрении правительств остаются важные вопросы политики в патентной области.

19. Поэтому страны вправе устанавливать в своем национальном законодательстве свои собственные стандарты патентной охраны, которые будут также применяться в отношении других членов Союза. Вместе с тем в случае отсутствия какой-либо охраны для собственных граждан, например по причине исключения изобретения из области патентуемых, такой же стандарт будет применяться и к гражданам других стран. Поэтому, если в какой-либо стране фармацевтические препараты будут исключены из области патентуемых, ни гражданин этой страны, ни гражданин любой другой страны не сможет получить охрану на свое изобретение, касающееся препарата такого рода, причем без какого бы то ни было нарушения Парижской конвенции<sup>11</sup>.

**(b) Гибкие возможности, предусматриваемые Соглашением ТРИПС**

20. В Соглашении ТРИПС закреплена иной подход, а именно в нем установлены минимальные материальные стандарты охраны, которые должны быть обеспечены членами ВТО. По общему мнению экспертов, эти стандарты зафиксированы исходя из положения дел в развитых странах на момент проведения Уругвайского раунда переговоров<sup>12</sup>; поэтому включение нового минимума материальных стандартов имело следствием сужение *пространства для маневра*.
21. Осознавая последствия такого перехода к новой «эре после заключения Соглашения ТРИПС», для которой характерно сужение политического пространства, развивающиеся страны стремятся улучшить понимание этого комплекса правил, с тем чтобы осуществлять Соглашение последовательным образом, а также использовать имеющиеся возможности сообразно потребностям своей национальной политики<sup>13</sup>. Эти возможные варианты определяются как концепция *гибких возможностей*.

<sup>10</sup> В Парижской конвенции устанавливается ряд общих правил, которые требуется или разрешается реализовывать через посредство национального законодательства. В области патентов они включают право изобретателя быть названным в качестве такового в патенте (статья 4ter), вопросы, касающиеся ввоза объектов, подпадающих под действие патента, неиспользования запатентованного изобретения и принудительных лицензий (статья 5A), льготный срок для уплаты пошлин за сохранение (статья 5bis), ограничение патентных прав в случае, если запатентованное изобретение применяется на транспортных средствах, временно находящихся на соответствующей территории (статья 5ter), патентную охрану способа в случае ввоза продукта, изготовленного таким способом (статья 5quater) и временную охрану продуктов, экспонируемых на международных выставках (статья 11). Многие из этих положений оставляют решение целого ряда вопросов на усмотрение национальных законодателей. Так, статья 11 обязывает государства-члены предоставлять временную охрану продуктам, экспонируемым на международных выставках, при этом государства-члены сами определяют средства обеспечения такой охраны в рамках своего национального законодательства.

<sup>11</sup> В Соглашении ТРИПС содержатся конкретные положения, предписывающие установление патентной охраны для фармацевтических препаратов и химических продуктов сельскохозяйственного назначения (статьи 27, 65.4 и 70.8), а также предусматривают переходные периоды для выполнения этого обязательства. Эти переходные периоды для всех уже истекли, за исключением НРС, для которых они истекут в 2016 г.

<sup>12</sup> См. Paul Vandoren, 'The implementation of the TRIP Agreement', *Journal of World IP* (1999) Vol 2, Page 27.

<sup>13</sup> См. Ng-Loy Wee Loon 'Exploring Flexibilities within the Global IP Standards', *I.P.Q.* (2009) 2, 162-164. См. также Nuno Pires de Carvalho, 'Seminar for Certain Asian Countries on Flexible Implementation of TRIP Provisions', Singapore, July 2008: «Соглашение ТРИПС, даже если оно и служит инструментом для гармонизации, не является смиренной рубашкой, поскольку во многих областях и ситуациях оно все же оставляет за членами ВТО возможность устанавливать национальные нормы охраны прав интеллектуальной собственности для обеспечения своих национальных общегосударственных интересов».



22. Таким образом, гибкие возможности вытекают из нормального процесса выполнения договорных обязательств. Все договоры оставляют за странами возможность принимать различные решения и осуществлять свой выбор при выполнении их положений.

### III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МНОГОСТОРОННИХ ДОГОВОРОВ ПО ПАТЕНТАМ

23. Для того чтобы быть признанными в качестве *источника права*, международные договоры должны осуществляться в рамках национальной правовой системы. В одних странах договоры имеют прямое действие, в то время как в других требуется принимать соответствующие национальные законы или равнозначные правовые акты. Углубленный анализ двух основных теорий сущности взаимосвязи между международным и внутригосударственным правом – монистической и дуалистической – выходит за рамки настоящего исследования<sup>14</sup>. Целесообразно сосредоточить внимание на условиях, которые страна может применять непосредственно, не прибегая при этом к помощи какого-либо другого документа, а именно, такие, как четко и детально сформулированная норма международного права, например статья *bis* Парижской конвенции, которая является прямым источником общеизвестной охраны товарных знаков во многих странах. Однако в других случаях нормы, содержащиеся в международных договорах, отражают лишь общие принципы, оставляя сторонам Договора *пространство для маневра* при выполнении договорных обязательств. В этих случаях участники вправе устанавливать в своем национальном законодательстве такие нормы, которые наилучшим образом отражают их национальные приоритеты<sup>15</sup>. Такого рода нормы международного права называются *несамоосуществляющимися*.
24. Иными словами, существует два вида *несамоосуществляющихся* международных норм<sup>16</sup>: те, которые не создают обязательств для государства, а просто позволяют ему принимать решения по своему усмотрению; и те, которые, хотя и создают обязательства, не могут осуществляться по причине того, что пока не созданы требуемые для этого органы или механизмы. Примером *несамоосуществляющейся* нормы является пространная или недетерминированная норма, особенно если в ней декларируются принципы, а не устанавливаются конкретные правила. Многосторонние договоры, подобно национальным основным законам, содержат главным образом глобальные цели, служат общим источником идеи решения конкретных проблем, не предусматриваемого в тексте, и позволяют правовой системе эволюционировать сообразно изменению обстоятельств. Ряд ученых

<sup>14</sup> Согласно монистической доктрине, право является единым целым, состоящим из имеющих обязательную силу правовых норм, которые образуют две правовые системы, имеющие между собой иерархическую связь. В этом смысле международное соглашение, подписанное конкретной страной, необязательно специально имплементировать в рамках национальной правовой системы, поскольку оно уже является ее частью. Согласно же дуалистической доктрине, международная система и национальная система – это две разные области; в этом смысле для обеспечения применения международного договора в конкретной стране необходимо принять имплементирующий национальный закон.

<sup>15</sup> На региональном уровне в целях гармонизации национальных правовых систем своих государств-членов ЕС издает директивы, содержащие общие принципы и цели, которые принимаются законодательными органами ЕС. После этого государства-члены вправе принимать собственные имплементационные решения через посредство своей национальной системы с учетом принципов и целей, отраженных в директивах ЕС.

<sup>16</sup> См. Benedetto Conforti, *International Law and the Role of Domestic Legal Systems* (1993) Kluwer Academic Publisher.

приводят в качестве примера несомоосуществляющихся международных норм определенные положения Соглашения ТРИПС<sup>17</sup>.

25. В конкретном случае Соглашения ТРИПС неясно, могут ли государства-члены применять это Соглашение непосредственно или они должны инкорпорировать его в свою национальную систему права через посредство законодательства. Государства – члены могут решать определенные административные вопросы, такие, как назначение компетентных органов для предоставления или защиты прав или выбор наиболее подходящих процедур для осуществления таких прав и т.д. Они могут также по своему усмотрению решать множество других вопросов, не охватываемых Договором<sup>18</sup>.
26. Процедуры законодательной имплементации, и в частности порядок отражения возможных вариантов политических решений в национальном законодательстве государств-членов, варьируются по регионам, а также по странам в пределах одного региона. По мнению одних ученых, выполнение имплементационных обязательств не вызывает энтузиазма, что отчасти объясняется испытываемыми рядом государств-членов опасениями относительно того, что более высокие стандарты охраны, предусматриваемые Соглашением ТРИПС, в конечном счете приведут к большим социальным издержкам<sup>19</sup>. Тем не менее осуществление Соглашения ТРИПС в значительном числе развивающихся и наименее развитых стран (НРС) было начато до вступления Договора в силу; к установленному в Соглашении ТРИПС крайнему сроку – 2000 г. – имплементирующие процедуры были выполнены досрочно в 28 развивающихся государствах-членах, в 22 развивающихся государствах-членах были проведены радикальные законодательные реформы, а в 13 НРС законодательные реформы были проведены задолго до наступления установленного для этой группы стран общего срока – середина 2013 г. В ряде развивающихся стран, таких, как Чили, Мексика и Южная Корея, отвечающее Соглашению ТРИПС законодательство вступило в силу задолго до наступления крайнего срока – 2000 г. В случае с НРС ситуация существенно варьировалась: одни страны, которым предоставлено право использования переходного периода, пока не приняли имплементирующего законодательства, в то время как другие приняли его еще до истечения первоначального переходного периода в 2006 г. (например, 12 франкоязычных государств - членов АОИС, которые связаны положениями пересмотренного Бангийского соглашения (2002 г.)). Камбоджа и Непал обязались начать применять Соглашение ТРИПС до истечения крайнего срока в 2013 г.
27. Для ясности следует отметить, что принятие имплементирующего законодательства не означает отражения вариантов политических решений исходя из предусматриваемых Соглашением ТРИПС гибких возможностей; тем не менее развивающиеся страны нарабатывают опыт в этой области. Например, по данным исследования, проведенного ВОЗ<sup>20</sup>, значительное число стран используют такие

<sup>17</sup> Об определении Соглашения ТРИПС в качестве свода «несомоосуществляющихся» норм международного права см. Andrés Moncayo von Hase, 'The application and interpretation of the TRIP in Intellectual Property and International Trade', Kluwer Law International (1998) edited by Carlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf.

<sup>18</sup> Например, государства-члены могут устанавливать свои собственные стандарты патентоспособности и правила определения владельца изобретения.

<sup>19</sup> Daniel Gervais, '(Re)implementing the TRIP Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property to Foster Innovation', *Journal of World Intellectual Property* (2009), Vol 12, no 5, pp 349.

<sup>20</sup> 'Has the implementation of TRIP Agreement in Latin America and the Caribbean produced intellectual property legislation that favors public health?', *Bulletin of the World Health Organization*, (Nov. 2004) Vol. 82 No. 11 Geneva.

гибкие возможности, как принудительные лицензии<sup>21</sup>, параллельный ввоз<sup>22</sup>, исключение в отношении регуляционного тестирования<sup>23</sup> и переходные периоды<sup>24</sup>. Несмотря на эти выводы, ВОЗ призвала обратить внимание на те страны, которые не в полной мере задействовали потенциал имеющихся гибких возможностей<sup>25</sup>.

28. ВОИС оказывает странам активное содействие в создании и укреплении их системы прав интеллектуальной собственности. В период с октября 2006 г. по сентябрь 2009 г. она удовлетворила просьбы об оказании правовой консультационной помощи, подготовке заключений и разработке законопроектов, поступившие от компетентных органов 49 стран<sup>26</sup>. В тот же период в 15 стран были направлены консультационные и информационно-просветительские миссии по вопросам ИС<sup>27</sup>, которые преследовали цель обсудить с государственными компетентными органами новые или пересмотренные законы и проинформировать их по конкретным вопросам права ИС. ВОИС организовала целый ряд национальных, региональных и международных семинаров и практикумов, посвященных гибким возможностям и направлениям государственной политики в патентной области<sup>28</sup>, причем иногда в сотрудничестве с другими международными организациями, такими, как ВТО. Поэтому техническая помощь со стороны ВОИС и других международных организаций и НПО, а также двусторонняя техническая помощь доказала свою полезность в решении задач, стоящих перед развивающимися странами в области осуществления многосторонних договоров по ИС, и в частности Соглашения ТРИПС<sup>29</sup>.

#### IV. КЛАССИФИКАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ГИБКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

29. Государства-участники договоров, административные функции которых выполняет ВОИС, имеют значительное *пространство для маневра* в том, что касается

---

<sup>21</sup> По данным исследования ВОЗ, все изученные страны, за исключением Панамы, инкорпорировали в свое законодательство положения о выдаче принудительных лицензий. Во всех десяти странах, инкорпорировавших такие положения, разрешается использовать принудительные лицензии в случае возникновения в стране чрезвычайной ситуации, в девяти – в общегосударственных интересах, в восьми – в целях борьбы с антиконкурентной практикой и в девяти – в отношении зависимых патентов.

<sup>22</sup> Согласно исследованию ВОЗ, параллельный ввоз разрешен в Аргентине, странах Андской группы, Доминиканской Республике и Панаме.

<sup>23</sup> В исследовании ВОЗ отмечается, что четко сформулированные положения включены в законодательство Бразилии и Доминиканской Республики.

<sup>24</sup> Переходный период до 2005 г. в отношении предоставления патентной охраны фармацевтическим препаратам был использован в Аргентине, Египте и Индии.

<sup>25</sup> По данным исследования ВОЗ, страны, охваченные исследованием, «используют в своем законодательстве не все преимущества, предоставляемые Соглашением ТРИПС. Это означает, что указанные страны не в полной мере задействуют механизм, который может позволить им укрепить общественное здравоохранение, особенно в том, что касается открытия доступа к лекарственным средствам».

<sup>26</sup> Афганистан, Андорра, Ангола, Аргентина, Бангладеш, Бутан, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бруней, Камбоджа, КАРИКОМ, Центральноафриканская Республика, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Гренада, Гондурас, Индонезия, Ливан, Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, Черногория, Непал, Никарагуа, АОИС, Форум Тихоокеанских островов, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Руанда, страны – члены САДК, Сенегал, Сейшельские Острова, Южная Африка, Сент-Люсия, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Вьетнам и Танзания.

<sup>27</sup> Афганистан, Ботсвана, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Индия, Мальдивские Острова, Пакистан, Панама, Перу, Руанда, Испания, Сирия, Уругвай и Тринидад и Тобаго.

<sup>28</sup> С октября 2008 г. по октябрь 2009 г. были организованы восемь национальных и три региональных семинара по вопросу о гибких возможностях, а также конференция по вопросам интеллектуальной собственности и государственной политики (июль 2009 г., Женева).

<sup>29</sup> Возможно, потребуется также оказание технической помощи в выполнении СОТ, включающих вопросы ИС, поскольку они могут создать для развивающихся стран такие же трудности, что и многосторонние договоры; см. Pedro Roffe and David Vivas with Gina Veal, 'Maintaining Policy Space for Development', ICTSD, Issue Paper No. 19.

выполнения их обязательств, и в области выполнения всех этих договоров уже накоплен определенный опыт. По мнению ряда экспертов, основа для имеющихся гибких возможностей была заложена в ходе процесса переговоров по Соглашению ТРИПС, когда государства-члены договорились о предоставлении политической самостоятельности в вопросах имплементации, поскольку переговорщики выступали за соглашение с высокой степенью «встроенной» гибкости<sup>30</sup>. Кроме того, термин «гибкость» фигурирует в целом ряде положений, таких, как пункт 6 преамбулы Соглашения ТРИПС:

«[...] особые потребности наименее развитых стран-членов в отношении максимальной гибкости применения внутри страны законов и правил с тем, чтобы дать им возможность создать прочную и жизнеспособную технологическую базу».

30. Значение слова «гибкость», использованного в преамбуле, поясняется в статье 66.1, которая гласит следующее:

«Учитывая особые нужды и потребности наименее развитых стран-членов, их экономические, финансовые и административные ограничения и их потребность в гибкости для создания жизнеспособной технической базы, к таким членам не предъявляется требование применения положений настоящего Соглашения, за исключением статей 3, 4 и 5, в течение периода...».

31. Вместе с тем, как считают эксперты, именно в ходе переговорного процесса<sup>31</sup>, приведшего к принятию Дохинской декларации по ТРИПС и общественному здравоохранению, выражение «гибкие возможности» получило широкое распространение, особенно среди переговорщиков, занимающихся вопросами торговли, и после этого данное понятие вошло в глоссарий терминов сообщества ИС.
32. О гибких возможностях уже много сказано и написано, и при этом выражено множество разных мнений: так, например, эксперты и политики отмечают, что гибкие возможности не должны использоваться в качестве предлога для уклонения от выполнения обязательств по ТРИПС, но в то же время обращают внимание на тот факт, что гибкие возможности не всегда обеспечивают решение проблем в области интеллектуальной собственности по причине, среди прочего, разных уровней развития. Такой разброс мнений отражает, по существу, политический аспект концепции гибких возможностей.

---

<sup>30</sup> Sisule F. Musungu and Cecilia Oh, Study commissioned by the CIPIH (August 2005), 'The use of Flexibilities in TRIP by Developing Countries: Can they Promote Access to Medicines?'.  
<sup>31</sup> Документ IP/C/W/296, 29 июня 2001 г., пункт 5: «Ряд положений Соглашения ТРИПС могут иметь различное толкование. Это «пространство для маневра» послужило цели отражения различных позиций, которых члены ВТО придерживались в ходе переговоров по Соглашению. Мы твердо убеждены в том, что ничто в Соглашении ТРИПС не ограничивает числа имеющихся у правительств возможных вариантов решений в области развития и охраны общественного здравоохранения, а также других общеполитических задач сквозного характера. Совет ТРИПС должен как можно скорее подтвердить такое понимание».

(a) **Определение**

33. Один из авторов<sup>32</sup> определяет гибкие возможности в качестве комплекса прав, гарантий и вариантов, которыми члены ВТО могут воспользоваться в процессе осуществления Соглашения ТРИПС; другие основывают данную концепцию на идее неясности некоторых положений Договора.<sup>33</sup> Еще один автор<sup>34</sup> описывает связанные с патентами гибкие возможности Соглашения ТРИПС применительно к вопросам здравоохранения следующим образом:

«Странам – членам ВТО было предоставлено определенное *пространство для маневра* и индивидуализации их патентных законов в соответствии с их уникальными правовыми системами, положением дел в области общественного здравоохранения и потребностями в сфере развития. В частности, странам-членам была дана возможность принять определенные меры по нейтрализации воздействия исключительных прав, поощрению конкуренции и расширению доступа к лекарственным средствам. Соглашение ТРИПС обеспечивает несколько гибких возможностей. Все эти меры, согласующиеся с положениями Соглашения ТРИПС, позволяют снизить цены и повысить степень доступности лекарственных средств без оказания негативного воздействия на будущие НИОКР».

34. Термин «гибкие возможности» означает, что существуют различные варианты, с помощью которых обязательства по Соглашению ТРИПС могут быть перенесены в национальное законодательство, с тем чтобы обеспечить национальные интересы, с одной стороны, и при этом не нарушить положения и принципы Соглашения ТРИПС, с другой. Это определение достаточно четко очерчивает сферу охвата данной концепции с помощью следующих элементов:

- (i) оно отражает идею множественности вариантов осуществления;
- (ii) оно указывает на законодательный процесс имплементации, согласно которому первым шагом на пути использования преимущества определенного гибкого механизма является его включение в национальное законодательство;
- (iii) оно объясняет цель гибких возможностей, которая состоит в обеспечении национальных интересов; и
- (iv) оно указывает на то, что данный гибкий механизм должен соответствовать положениям и принципам Договора.

(b) **Классификация**

35. Гибкие возможности можно подразделить на две основные категории: предусматриваемые Соглашением ТРИПС гибкие возможности, касающиеся переходных периодов, и гибкие возможности, касающиеся «существа»<sup>35</sup>. Более детальная классификация позволяет разграничить следующее: (i) объекты, подпадающие под охрану; (ii) объем охраны; (iii) способы защиты ПИС; и (iv) административные вопросы<sup>36</sup>.

<sup>32</sup> Carolyn Deere, *The Implementation Game*, Oxford University Press (2009), p.68.

<sup>33</sup> В целом применительно к международному праву одним из способов обеспечения гибкости международного договора является использование размытых формулировок и создание при этом системы урегулирования споров, в рамках которой выносятся решения относительно его толкования, имеющие обязательную силу, с тем чтобы восполнить пробелы и создать условия для дальнейшего развития.

<sup>34</sup> Elena Ghanotakis, 'Access to Medicines for Developing Countries', *Journal of World IP* (2004), vol 7, issue 14.

<sup>35</sup> Sisule F. Musungu and Cecilia Oh 'The Use of Flexibilities in TRIP by Developing Countries: Can They Promote Access to Medicines?', (2006) South Center.

<sup>36</sup> См. Ng-Loy Wee Loon, 'Exploring Flexibilities within the Global IP Standards', *I.P.Q.* (2009), 2, 162-164.

36. Возможно, наиболее оптимальным способом классификации гибких возможностей является учет такого фактора, как момент, когда государства-члены могут ими воспользоваться<sup>37</sup>: (i) в процессе приобретения права; (ii) в процессе определения объема права; и (iii) в процессе защиты права.
- (i) Гибкие возможности, реализуемые в процессе приобретения права
37. Цель первой категории гибких возможностей – обеспечить адекватность и чистоту охраняемых документов, подтверждающих права интеллектуальной собственности, и благодаря этому правовую определенность. В области патентов гибкие возможности применяются в отношении как формальных, так и материально-правовых требований патентоспособности: например, гибкие возможности, касающиеся обязательного требования о раскрытии, позволяют стране установить более жесткое требование по сравнению с минимумом, предусмотренным в статье 29.1 Соглашения ТРИПС. Кроме того, воспользовавшись гибкой возможностью в отношении определения понятия «достаточного раскрытия», страна может потребовать описания процесса изготовления заявленного продукта или его частей; или потребовать адаптации раскрытия к техническому уровню получающей страны для обеспечения эффективного распространения технологии; или потребовать раскрытия доступа к генетическим ресурсам для обеспечения соблюдения требований в отношении предоставления доступа и совместного пользования выгодами; или потребовать раскрытия источников государственного финансирования. К этой же группе гибких возможностей относятся возможности, касающиеся требований в отношении существа, таких, как определение изобретения (изобретения в отличие от открытий, таких, как гены или генетические последовательности; изобретения в отличие от небольших, пошаговых усовершенствований, таких, как новые соли, эфиры и полиморфны)<sup>38</sup>.
- (ii) Гибкие возможности, связанные с объемом патентного права
38. Вторая категория охватывает меры по обеспечению того, чтобы право было надлежащим образом оформлено и очерчено исходя из целей его охраны: а именно, достижения социального и экономического благоденствия и установления баланса между правами и обязательствами (статья 7). Эти гибкие возможности включают возможность использования запатентованных изобретений в экспериментальных целях или в целях подготовки данных, необходимых для получения разрешения на сбыт. Они также включают выдачу принудительных лицензий в общегосударственных интересах (на любых основаниях, таких, как

<sup>37</sup> Nuno Pires de Carvalho, 'Seminar for Certain Asian Countries on Flexible Implementation of TRIP Provisions', Singapore, July 2008.

<sup>38</sup> В докладе Комиссии по правам интеллектуальной собственности (КПИС), озаглавленном «Интеграция прав интеллектуальной собственности и политики в области развития» (2002 г.), Лондон, развивающимся странам рекомендуется использовать гибкие возможности Соглашения ТРИПС для исключения из сферы патентной охраны следующего: диагностических, терапевтических и хирургических методов лечения людей и животных; растений и животных с применением ограничительного определения микроорганизмов; новых видов использования известных продуктов; сортов растений и, если это возможно, генетического материала. В нем также предлагается, чтобы развивающиеся страны применяли жесткие стандарты новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости или полезности, а также использовали жесткие требования в отношении патентоспособности и раскрытия для предотвращения включения в патентные заявки неоправданно широких по своему охвату пунктов формулы. Что касается развитых стран, то в нем рекомендуется, чтобы они применяли абсолютный стандарт новизны, согласно которому любое раскрытие в любой точке мира может рассматриваться в качестве известного уровня техники; в большей степени учитывали элемент традиционных знаний при экспертизе патентных заявок; и требовали раскрытия в патентной заявке информации о географическом источнике биологических материалов, на основе которых сделано открытие.

неиспользование и недобросовестная и антиконкурентная практика). Под эту категорию подпадает также исчерпание исключительных патентных прав.

(iii) Гибкие возможности, связанные с использованием и защитой патентного права

39. Для извлечения выгоды из полномасштабного использования своих прав правообладатели должны иметь возможность применять защитные меры, которые должны быть предусмотрены каждым государством-членом. Например, должны быть установлены процедуры гражданского судопроизводства, а судебные органы должны быть наделены правомочием заставить нарушителя прекратить совершение нарушения и выплатить надлежащую компенсацию за причиненный вред. Поэтому в третью категорию гибких возможностей входят возможности, связанные с защитой прав ИС. Это означает, что государства-члены вправе принимать необходимые меры по предотвращению недобросовестной и антиконкурентной практики в порядке защиты прав ИС (включая превентивный контроль за такой практикой в форме предоставления договорных лицензий). Другим примером гибких возможностей в области защиты прав, который достоин упоминания, является возможность, касающаяся возмещения убытков: она позволяет стране ограничить право правладельцев на компенсацию причиненного им ущерба только теми случаями, когда нарушитель, «действуя осознанно или имея достаточные основания для того, чтобы осознавать свои действия, занимался деятельностью, нарушающей права третьих лиц».
40. Вышеприведенные примеры иллюстрируют широкий выбор вариантов для применения государствами-членами своих собственных норм, отвечающих обязательствам по Соглашению ТРИПС, с одной стороны, и национальным интересам, с другой. Установление оптимального баланса в каждой области является одним из неперемennых условий обеспечения того, чтобы система ИС, и особенно патентная система, способствовала экономическому развитию стран<sup>39</sup>.

## V. ПЯТЬ КОНКРЕТНЫХ ГИБКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

41. Соглашение ТРИПС представляет собой соглашение о минимальных стандартах<sup>40</sup>, которое позволяет государствам-членам предусматривать более широкую охрану прав интеллектуальной собственности, если они того желают. Поэтому, если одни страны могут желать установить более жесткую охрану, чем та, которая требуется по Соглашению, то другие могут отдавать предпочтение идее установления лишь минимальных стандартов охраны. Мы сосредоточим наше внимание тех гибких возможностях, которые представляют наибольший интерес для развивающихся стран и НРС.

<sup>39</sup> Keith E. Maskus, 'Intellectual Property Rights in the Global Economy', *Institute for International Economics* (2000), p.176.

<sup>40</sup> Соглашение ТРИПС устанавливает стандарты, касающиеся наличия, объема и использования патентных прав. Они включают следующее: (i) базовые стандарты патентоспособности и ограниченный перечень исключений из области патентуемых объектов (статья 27); (ii) возможность получения патентов и пользование правами, недискриминацию с точки зрения области техники, места изобретения и то, ввозятся ли продукты или производятся на месте (статья 27.1); (iii) права, предоставляемые патентом (статья 28) и исключения из прав (статья 30); (iv) условия, касающиеся раскрытия изобретения в патентной заявке (статья 29); (v) принудительные лицензии (статья 31); (vi) возможность пересмотра в судебном порядке любого решения об аннулировании патента или лишения прав на патент (Статья 32); (vii) срок охраны (статья 33); и (viii) бремя доказывания того, что продукт получен способом, отличающимся от запатентованного (статья 34).

42. По вопросу об определении гибких возможностей, предоставляемых в рамках Соглашения ТРИПС, опубликовано множество документов. Так, в документе Центра Юга<sup>41</sup>, посвященном доступу к лекарственным препаратам, определяются следующие связанные с патентами гибкие возможности: принудительное лицензирование; параллельный ввоз; положения, касающиеся патентоспособных объектов; положения, касающиеся патентных прав; и положения, касающиеся злоупотребления правами, конкуренции и контроля за антиконкурентной практикой. В статье же, озаглавленной «Доступ развивающихся стран к лекарственным препаратам»<sup>42</sup>, описывается право на выдачу принудительных лицензий, параллельный ввоз и изъятия из исключительных прав.
43. Действительно, ученые проявляют большой интерес к вопросу гибких возможностей в области интеллектуальной собственности, и этой теме посвящен большой объем литературы. Например, один из авторов<sup>43</sup> выделил следующие связанные с патентами гибкие возможности: исчерпание прав и параллельный ввоз; патентоспособные объекты и факультативное изъятие; исключения из патентных прав<sup>44</sup> и их защита. Тот же автор перечисляет не охватываемые Соглашением вопросы, которые могут решаться в рамках национальной политики: полезные модели, раскрытие происхождения генетического материала и предварительное информированное согласие и традиционные знания (были также упомянуты фольклор и культурное наследие).
44. В нескольких из проанализированных публикаций в качестве имеющихся гибких возможностей в области осуществления Соглашения ТРИПС указываются следующие меры: принудительные лицензии; исчерпание прав; исключение в отношении исследований и исключение в отношении регуляционного тестирования<sup>45</sup>. Кроме того, в качестве одного из важных политических инструментов поощрения инновационной деятельности коренных народов была упомянута система полезных моделей. Эта группа гибких возможностей является хорошей отправной точкой для данного предварительного исследования.
45. По каждой из пяти категорий гибких возможностей сначала мы изложим базовую концепцию, а затем опишем некоторые из элементов, позволяющих применять различные имплементирующие подходы. Эти различные подходы отражены в законах, которые включены в приложения к настоящему документу и которые сведены в таблицы и разбиты на категории для облегчения их определения.

**(a) Принудительные лицензии и использование государством**

46. В большом числе стран в национальном законодательстве имеются положения, которые позволяют государству и/или третьим лицам, при определенных обстоятельствах и условиях, использовать запатентованные изобретения без разрешения правообладателя. Такие положения отличаются от других исключений, поскольку право на вознаграждение является важным элементом

<sup>41</sup> Sisule F. Musungu and Cecilia Oh, 'The Use of Flexibilities in TRIP by Developing Countries: Can They Promote Access to Medicines?', (2006) South Center.

<sup>42</sup> Elena Ghanotakis, 'Access to Medicines for Developing Countries', Journal of World IP (2004), vol 7, issue 14.

<sup>43</sup> Carolyn Deere, The Implementation Game (2009), Oxford University Press, p.75.

<sup>44</sup> Анализ данной конкретной возможности посвящен целый ряд исследований, включая Christopher Garrison, 'Exceptions to Patents Rights in Developing Countries', UNCTAD-ICSTD, issue paper No. 17, и документ ВОИС, озаглавленный «Исключения из патентоспособных объектов и исключения и ограничения в отношении прав» (SCP/13/3).

<sup>45</sup> Два эксперта (проф. Джозеф Старус и д-р Гопалакришнан), которые были приглашены на Коллоквиум ВОИС по отдельным вопросам патентного права (февраль 2007 г., Женева), перечисляли в своих выступлениях те же гибкие возможности.



поддержания баланса между интересами правообладателя и другими, более широкими интересами. Как правило, принудительные лицензии рассматриваются в качестве средства предотвращения злоупотреблений исключительными правами, которые предоставляются патентом. Кроме того, они считаются той гарантией, которая дает возможность правительствам обеспечить национальную безопасность и реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций.

47. По мнению ряда аналитиков, наличие в законе положения о принудительных лицензиях является важным инструментом обеспечения справедливого осуществления патентных прав, например в такой форме, как поощрение выдачи добровольных лицензий на разумных условиях или создание конкуренции<sup>46</sup>. Кроме того, в рамках исследования, проведенного по заказу Всемирного банка и АРОИС и посвященного анализу использования принудительных лицензий как инструмента расширения доступа к лекарственным препаратам в Африке, был сделан вывод о том, что из четырех стран, в которых была предпринята попытка наладить местное производство, принудительная лицензия реально была выдана лишь в одной стране (Зимбабве)<sup>47</sup>, а в других трех была достигнута договоренность о предоставлении добровольной лицензии (Кения<sup>48</sup>, Южная Африка<sup>49</sup> и Гана<sup>50</sup>). Вместе с тем другой автор занял более осторожную позицию, заявив, что нельзя ни измерить, ни оценить то, в какой степени угроза применения принудительной лицензии способствует укреплению переговорных позиций потенциальных получателей добровольной лицензии<sup>51</sup>.
48. Члены ВТО обязаны выполнять положения статьи 31 Соглашения ТРИПС, касающейся условий, которые необходимо соблюдать при предоставлении принудительных лицензий. Далее в настоящем документе приводится ряд возможных оснований для выдачи принудительных лицензий, причем перечисление вариантов не носит исчерпывающего характера. Как подтверждается в Дохинской декларации по Соглашению ТРИПС и общественному

<sup>46</sup> Jayashree Watal, *Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries* (2001), p.328.

<sup>47</sup> В 2002 г. Зимбабве изменило свой Закон о патентах, инкорпорировав в него несколько гибких возможностей, предусматриваемых Соглашением ТРИПС, включая принудительные лицензии (Статья 34). Одним из элементов государственной стратегии расширения доступа к антиретровирусным лекарственным препаратам являлось налаживание их местного производства. В этой связи министерство юстиции в своем письме от 8 апреля 2003 г. поручило местной фармацевтической компании «ВАРИКЕМ» начать производить антиретровирусные лекарства или лекарства против ВИЧ. В июле 2003 г. «ВАРИКЕМ» выпустила свой первый непатентуемый продукт этой группы, а именно «VARIVAR». Согласно исследованию, основными препятствиями, с которыми пришлось столкнуться компании на пути успешной реализации своих планов, оказались отсутствие предварительной оценки ВОЗ на соответствие техническим условиям; расходы на проведение испытаний на биоэквивалентность на живых организмах; и расходы на материалы (APIs).

<sup>48</sup> Один из 30 местных производителей непатентуемых препаратов, компания «COSMOS», подала заявку на получение принудительной лицензии (статья 80 Закона 2001 г. о промышленной собственности). Правообладатели («GSK» и «Boehringer») выдали «COSMOS» добровольную лицензию на производство и сбыт ламивудина, невриапина, зидовудина и сочетаний этих лекарственных препаратов в Кении и Восточной Африке.

<sup>49</sup> По данным исследования, после возбуждения против «GSK» и «Boehringer» разбирательства в Южноафриканской комиссии по конкуренции по обвинениям в антиконкурентной практике обе компании выдали добровольную лицензию местной компании «ASPEN Pharmacare Holdings Limited» и еще двум компаниям на «производство непатентуемых вариантов стабудина, вериапина, ламивудина, зидовудина и их сочетаний». Согласно исследованию, «ASPEN», как представляется, эффективно воспользовалась добровольной лицензией для успешного создания и обеспечения функционирования жизнеспособной местной компании, производящей антиретровирусные препараты.

<sup>50</sup> По данным исследования, одна из местных фармацевтических компаний, «DANADAMS», предпринимает активные попытки получить добровольные лицензии от владельцев действующих патентов в Гане, например заключить с компанией «Bristol-Meyers Squibb» соглашение об иммунитете от преследования для цели производства непатентуемых вариантов ставудина и диданозина.

<sup>51</sup> W. R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Fourth Edition, p.295-296.

здравоохранению, каждое государство-член имеет право выдавать принудительные лицензии<sup>52</sup> и может определять основания для их выдачи по своему усмотрению.

49. Как правило, эти основания включают один или несколько из следующих элементов: неприменение или неэффективное применение запатентованного изобретения; антиконкурентная практика и недобросовестная конкуренция; общегосударственные интересы, включая общественное здравоохранение, национальную безопасность, чрезвычайное внутреннее положение и другие обстоятельства чрезвычайной важности; невозможность получения добровольной лицензии на разумных условиях в разумный срок; и зависимые патенты и другие правовые документы, связанные с охраной изобретений.
50. Государства-члены связаны также положениями Решения Генерального Совета от 30 августа 2003 г.<sup>53</sup>, касающегося выполнения пункта 6 Дохинской декларации по Соглашению ТРИПС и общественному здравоохранению (Решение по пункту 6); поэтому в законодательстве некоторых стран предусмотрены конкретные положения, касающиеся выполнения этого Решения.
51. Помимо вышеуказанного ряд стран включил в свое национальное законодательство четкие положения, наделяющие правом государство или третье лицо, которое уполномочено государством, использовать запатентованное изобретение без разрешения патентовладельца при определенных обстоятельствах<sup>54</sup>. В некоторых странах такое использование государством разрешено в том случае, если этого требуют общегосударственные интересы, такие, как национальная безопасность<sup>55</sup>, снабжение продовольствием, здравоохранение или развитие других жизненно важных секторов национальной экономики, или если использование государством адекватным образом способствует пресечению антиконкурентной практики, осуществляемой патентовладельцем или его лицензиатом. Как и в случае с основаниями для выдачи принудительных лицензий, основания для использования государством в одних странах носят более либеральный характер, чем в других.

---

<sup>52</sup> За редким исключением, развивающиеся страны предусматривают в своем национальном законодательстве возможность выдачи принудительных лицензий.

<sup>53</sup> Цель этого решения – устранение проблем в области общественного здравоохранения, указанных в пункте 1 Дохинской декларации по Соглашению ТРИПС и общественному здравоохранению, который гласит, что министры государств – членов ВТО «признают серьезность проблем в области здравоохранения, затрагивающих многие из развивающихся и наименее развитых стран, особенно тех проблем, которые обусловлены ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, малярией и другими эпидемическими заболеваниями». Решение имеет форму исключения, позволяющего странам, производящим непатентуемые копии по принудительным лицензиям, вывозить произведенные продукты в правомочные страны-импортеры. Это исключение будет действовать до тех пор, пока не будут внесены изменения в соглашение ВТО по интеллектуальной собственности. Решение охватывает запатентованные продукты и продукты, изготовленные запатентованными способами, в фармацевтическом секторе, включая активные ингредиенты и диагностические комплекты.

<sup>54</sup> В Соединенных Штатах Америки третье лицо, использующее запатентованное изобретение при выполнении государственного заказа, по существу, освобождается от ответственности за нарушение патента. Это следует из законодательного акта 28 USC §1498(a), который гласит, что «[е]сли изобретение, описываемое в патенте Соединенных Штатов или охватываемое таким патентом, используется или изготавливается Соединенными Штатами или в их интересах без получения лицензии у владельца изобретения или без получения законного права на его использование или изготовление, средством правовой защиты для владельца изобретения является возбуждение иска против Соединенных Штатов в Суде Соединенных Штатов по федеральным искам с целью получить разумную или полную компенсацию за такое использование или изготовление».

<sup>55</sup> Например, во Франции правительство может для целей удовлетворения своих потребностей в области обороны в любое время получить ex officio лицензию на использование изобретения, которое является предметом патентной заявки или патента, причем независимо от того, будет ли эта задача выполняться сами правительством или по его поручению.

52. Как показано в Приложении I(1) и Приложении II(1), различие между национальными законами в этом вопросе осложнило работу по разбивке их на категории. Основная цель такой работы – проиллюстрировать более или менее частое использование того или иного основания для выдачи принудительной лицензии. Однако при отсутствии четкого указания в проанализированных законах всегда просто провести разграничение между выдачей принудительных лицензий в общегосударственных интересах и использованием изобретений правительством в общегосударственных интересах. Поэтому, если у государств-членов возникнет такое желание, в будущем можно продолжить всестороннее изучение этой проблемы.

**(b) Исчерпание прав**

53. Патентное право, как и другие права интеллектуальной собственности, являются территориальными по своему характеру, а именно каждый патент обеспечивает своему владельцу исключительное право на использование изобретения в пределах страны или стран, в которых выдан патент. Поэтому одно единственное изобретение может являться объектом патентной охраны в нескольких странах, порождающей права, которые являются независимыми по отношению друг к другу (статья 4bis Парижская конвенции). Эти права перечисляются в статье 28 Соглашения ТРИПС (Предоставляемые права). Они включают, среди прочего, «право на ввоз», поскольку исключительное право, вытекающее из патента, может быть нарушено в результате ввоза запатентованного продукта из другой страны.

54. В статье 28 содержится сноска, касающаяся права на предотвращение ввоза, которое гласит, что «это право, как и все другие права, предоставляемые в соответствии с настоящим Соглашением в отношении использования, продажи, ввоза или другого распределения товаров, регулируется положениями статьи 6»<sup>56</sup>. Это означает, что возможность защиты исключительных патентных прав от нарушения в форме ввоза законных продуктов варьируется в зависимости от степени исчерпания прав, установленной в стране, в которую осуществляется ввоз<sup>57</sup>.

55. Доктрина исчерпания (патентных прав) связана с вопросом параллельного ввоза. Согласно доктрине исчерпания, как только охраняемое патентом изделие (запатентованный продукт или продукт, изготовленный запатентованным способом) выпускается на рынок самим правообладателем или с его согласия, права патентовладельца на этот продукт прекращают свое действие. Это ограничение гарантирует свободное обращение продуктов.

56. В странах, в которых законодательство предусматривает национальный уровень исчерпания, права владельца патента исчерпываются лишь в отношении тех

---

<sup>56</sup> Статья 6 Соглашения ТРИПС разрешает каждому члену ВТО устанавливать свой собственный режим исчерпания (будь то национальный, региональный или международный), при условии соблюдения статьей 3 и 4 Соглашения, касающихся соответственно национального режима и режима наибольшего благоприятствования (РНБ).

<sup>57</sup> Это означает, что параллельный ввоз товаров в страну будет запрещен в том случае, если в законодательстве этой страны закреплена система национального исчерпания. Такой ввоз будет разрешен в страну с региональной системой исчерпания, если товары были выпущены на рынок в стране региона самим владельцем патента или с его согласия. В стране с системой *международного исчерпания* запатентованные продукты, выпущенные на рынок самим владельцем патента или с его согласия в любой стране мира, могут быть ввезены в эту страну без нарушения патента.

товаров, которые были выпущены на рынок в стране с его согласия<sup>58</sup>. В своем докладе<sup>59</sup> Комиссия по правам интеллектуальной собственности (КПИС) обратила внимание на позитивные практические последствия, которые может иметь ограничение параллельного ввоза для облегчения доступа к наиболее востребованным дешевым лекарственным препаратам:

«В принципе, нежелательно устанавливать какие-либо ограничения на пути свободного перемещения продуктов после того, как производитель выпустил их на рынок. Однако на практике и строго в целях обеспечения того, чтобы дешевые продукты поставлялись тем и только тем, кто в них нуждается, может возникать необходимость в отходе от этого общего принципа. Поэтому важным элементом при создании системы дифференцированного ценообразования является сегментирование рынков для предотвращения подрыва рынков с высокими ценами вследствие существования рынков с дешевыми продуктами. Для этого крайне важно, чтобы развитые страны выработали эффективные механизмы, способные предотвратить параллельный ввоз лекарственных препаратов».

57. В системе регионального исчерпания, как только товары с согласия патентовладельца поступают в продажу в любой стране, являющейся участником регионального рынка или союза<sup>60</sup>, права патентовладельца считаются исчерпанными и товары могут ввозиться в другие страны этого регионального рынка или союза и при этом торговля такими товарами не будет являться нарушением прав. Разработка доктрины регионального исчерпания в рамках Европейского Союза восходит своими корнями к революционному решению Европейского суда, принятому в начале 1970-х гг., в котором было проведено различие между существованием прав ИС и осуществлением этих прав, особенно в том, что касается возможного воздействия на их осуществление предусматриваемого Договором запрета на ограничение свободного перемещения товаров<sup>61</sup>. Отход от принципа свободного перемещения товаров, по мнению Европейского Суда, оправдан лишь в том случае, если это необходимо для защиты прав, которые представляют собой специфическую сущность этой собственности, как, например, в случае с патентами, в которых специфическая сущность состоит в:

«обеспечении гарантии того, чтобы патентовладелец для целей вознаграждения творческих усилий изобретателя имел исключительное право на использование изобретения в форме производства промышленной продукции и выпуска ее в обращение в первый раз либо непосредственно, либо через посредство выдачи лицензии третьим лицам, а также право на пресечение нарушений»<sup>62</sup>.

58. В системе с международным исчерпанием выпуск самим патентовладельцем или с его согласия товаров на рынок в любом районе мира ведет к исчерпанию прав патентовладельца в соответствующей стране. Поэтому ввоз товаров в страну с системой международного исчерпания прав нельзя рассматривать в качестве

---

<sup>58</sup> Как представляется, этот уровень исчерпания принят в нескольких африканских странах, таких, как Гана, Либерия, Мадагаскар, Марокко, Мозамбик, Намибия, Тунис и Уганда, а также в нескольких азиатских странах, таких, как Филиппины.

<sup>59</sup> Доклад Комиссии по правам интеллектуальной собственности (КПИС), озаглавленный «Интеграция права интеллектуальной собственности в политику развития» (2002 г.), Лондон (см. также: [http://www.iprcommission.org/graphic/documents/final\\_report.htm](http://www.iprcommission.org/graphic/documents/final_report.htm)).

<sup>60</sup> Примером системы регионального исчерпания является система Европейского Союза, которая основывается на статьях 28 и 30 Римского договора, касающихся свободного перемещения товаров.

<sup>61</sup> Deutsche Grammophon, GmbH v Metro-SB-Grossmarket, GmbH & Co, Case 78/70, [1971].

<sup>62</sup> ECJ, Case 15-74 [1974], Centrafarm BV et Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc.

нарушения, если они выпущены на рынок первоначально самим владельцем патента или с его согласия<sup>63</sup>.

59. В статье 6 Соглашения ТРИПС не оговаривается, какой именно уровень исчерпания (а именно, национальный, региональный или международный) должны устанавливать государства-члены исходя из его положений о национальном режиме и режиме наибольшего благоприятствования<sup>64</sup>. Решение об уровне исчерпания, приемлемом для данной страны, - это вопрос политических предпочтений, которые касаются не только ИС, а определяются целым рядом рыночных условий: Корниш<sup>65</sup> сформулировал эту мысль следующим образом:

«В любом законе об интеллектуальной собственности необходимо определить, какие элементы в цепи производства и сбыта товаров требуют получения лицензии у правообладателя: изготовление, первая продажа производителем, последующие продажи и другие операции, вывоз и ввоз, использование. В прошлом законодатели нередко оставляли ответ на этот вопрос на усмотрение судов. Во многих случаях, как в британской, так и в других системах права права «исчерпываются» после первой продажи самим правообладателем или с его согласия. Однако нередко это ограничивается первой продажей на территории, на которой действует право, что представляет собой не международное, а внутреннее исчерпание. Поэтому национальные права, в отношении которых применяется такое ограничение, все же могут использоваться для предотвращения ввоза товаров, проданных за границей национальным правовладельцем, или товаров, которые произведены ассоциированным предприятием».

60. Некоторые страны, такие, как Япония<sup>66</sup> и Соединенные Штаты Америки<sup>67</sup>, не приняли четких законодательных положений об исчерпании, оставив решение этого вопроса на усмотрение судов. По данным на сегодняшний день, число стран с системами национального, регионального и международного исчерпания является примерно одинаковым (см. Приложение I(2) и Приложение II(2)).

(с) **Исключение в отношении исследований**

61. Это понятие обозначается самыми различными терминами: в одних случаях используется выражение «исключение в отношении исследований», в других –

<sup>63</sup> В число стран, применяющих систему международного исчерпания, входят следующие: в Африке – Египет (статья 10(1) Закона № 82/2002 об охране прав интеллектуальной собственности) и Южная Африка (статья 15с Закона о лекарственных препаратах). Система международного исчерпания применяется также несколькими странами Латинской Америки, такими, как Аргентина (статья 36 (с) Закона о патентах), страны – члены Картахенского соглашения (Решение 486) и Коста-Рика (Статья 16 Закона № 6867 о патентах от 25 апреля 1983 г.). В Азии такими странами являются Индия, Малайзия и Китай (как представляется, применение системы международного исчерпания основывается на статье 63 Закона о патентах, который был изменен в 2009 г.).

<sup>64</sup> В Дохинской декларации подтверждается, что каждое государство-член вправе беспрепятственно устанавливать свой собственный режим.

<sup>65</sup> W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights.

<sup>66</sup> В Японии недавнее решение Верховного суда, по всей видимости, склоняет чашу весов в пользу международного уровня исчерпания (Recycle Assist, Co. Ltd. v Canon, Inc., Japan Supreme Court, Heisei 18 (jyu) 826).

<sup>67</sup> В США доктрина исчерпания развивается начиная с 1873 г., когда при рассмотрении дела «Адам против Берке» Верховный суд сформулировал принцип, согласно которому патентная монополия прекращает свое действие при первой продаже или отчуждении изделия, представляющего собой воплощение заявленного изобретения, самим патентообладателем или лицензиатом, действующим в рамках предоставленной лицензии. Ранее эта доктрина, как представляется, была в большей степени ориентирована на национальное исчерпание, однако в одном из недавно принятых федеральным судом США первой инстанции решений, LG Electronics Inc. v Hitachi, Ltd. (No. 07-6511 CW, ND Cal, 13<sup>th</sup> March 2009), были сформулированы элементы системы международного исчерпания.

«изъятие в отношении исследований», в третьих – «исключение в отношении использования в экспериментальных целях»; поэтому предлагается использовать то выражение, которое фигурирует в законодательстве каждой соответствующей страны или цитируемой норме прецедентного права.

62. В законодательстве значительного числа стран в различных районах мира предусматривается так называемое исключение в отношении исследований<sup>68</sup> (см. Приложение I(3) и Приложение II(3)). В других странах это исключение закреплено через посредство прецедентного права<sup>69</sup>. Поэтому неудивительно, что при рассмотрении дела «Канада – Патентная охрана фармацевтических продуктов» (DS114)<sup>70</sup> Комиссия ВТО по урегулированию споров сослалась на исключение в отношении исследований в качестве «одного из наиболее широко распространенных исключений по типу статьи 30 в национальных патентных законах».

63. Комиссия, занимавшаяся делом «Канада – Патентная охрана фармацевтических продуктов»<sup>70</sup>, сформулировала исключение в отношении исследований следующим образом:

«исключение, в соответствии с которым использование запатентованного продукта для научных экспериментов в период действия патента и без согласия не является нарушением».

64. Сторонники исключения в отношении исследований приводят в доказательство своей позиции самые разные аргументы, начиная с идеи, что исключение для использования в экспериментальных целях имплицитно вытекает из *quid pro quo* патентной системы, поскольку никакими другими причинами нельзя объяснить интерес, который в рамках патентной системы уделяется свободному доступу к раскрытой патентной информации<sup>71</sup>. Выдвигаются также другие аргументы, основанные на практических соображениях, например такой, что, поскольку многие исследования носят кумулятивный характер, согласование и выдача множества патентов до фактического проведения каких-либо исследований может обусловить значительные операционные издержки<sup>72</sup>. Другие специалисты считают, что это исключение оказывает негативное влияние на инновации, аргументируя это тем, что эффективное задействование ресурсов требует от исследователей полного покрытия расходов на любые использованные ими ресурсы, включая знания,

<sup>68</sup> Албания, Армения, Бахрейн, Барбадос, Белиз, Бразилия, Камбоджа, Камерун, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Габон, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гондурас, Исландия, Индия, Индонезия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Корея, Кыргызстан, Ливан, Малайзия, Маврикий, Мексика, Молдова, Монголия, Марокко, Намибия, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Катар, Сент-Люсия, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сингапур, Шри-Ланка, Свазиленд, Швейцария, Танзания, Таиланд, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уругвай. Плюс 16 франкоязычных стран - участниц Бангийского соглашения (Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика, Конго, Кот-д'Ивуар, Габон, Гвинея-Бисау, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Чад и Того). Большинство стран ЕС применяют исключения в отношении исследований, что объясняется сильным влиянием Конвенции Сообщества по патентам (КСП) на процесс разработки патентного законодательства в государствах - членах ЕС (исключение в отношении исследований предусматривается статьей 27 (b) КСП).

<sup>69</sup> Эти страны включают Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Соединенные Штаты Америки.

<sup>70</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds114\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm).

<sup>71</sup> Rebecca S. Eisenberg, 'Patents and the Progress of Science: Exclusive rights and experimental use'. Chicago Law Review (1989), Vol 56, p. 1017.

<sup>72</sup> 'Research use of patented knowledge: a review', STI working paper 2006/2, OECD.

созданные другими исследователями<sup>73</sup>. Кроме того, несколько соответствующих документов было представлено участниками консультационного процесса, организованного Консультативным советом Австралии по интеллектуальной собственности (КСИС) по вопросу о патентах и использованию в экспериментальных целях<sup>74</sup>.

65. Сущность исключения была пояснена в решении, вынесенном Комиссией ВТО по урегулированию споров по делу «Канада – Патентная охрана фармацевтических продуктов»:

«... в основе этого исключения лежит идея того, что одной из важнейших общегосударственных целей патентного законодательства является содействие распространению и развитию технических знаний и что наделение патентовладельца правом препятствовать использованию его изобретения в экспериментальных целях в период действия патента отчасти подорвет функцию требования о раскрытии сущности изобретения широкой публике. Однако в соответствии со стратегической целью патентного законодательства как общества, так и ученый "законно заинтересованы" в использовании раскрытой патентной информации в поддержку развития науки и техники»<sup>75</sup>.

66. Хотя общеполитические цели предусматриваемого в национальном законодательстве исключения в отношении использования для экспериментальной/исследовательской деятельности более или менее согласуются с вышеприведенным описанием, тексты этих положений не всегда совпадают и к тому же их интерпретация варьируется по странам<sup>76</sup>. С тем чтобы облегчить понимание некоторых из этих различий, необходимо прояснить следующие два элемента рассматриваемого исключения: во-первых, что именно представляет собой использование запатентованного продукта в целях научного эксперимента; и, во-вторых, какова необходимость в обеспечении того, чтобы, несмотря на тот факт, что патент остается в силе и что пользователь не получил согласия со стороны правообладателя, использование изобретения не считалось нарушением.

67. Что касается первого элемента, то одни страны ссылаются на «действия по использованию в экспериментальных целях» или «действия, совершаемые в экспериментальных целях в отношении объекта изобретения»<sup>77</sup>, в то время как

---

<sup>73</sup> Gans, J. 'The Dynamic Effects of Intellectual Property Practices', Intellectual Property Research Institute of Australia (2005) Working Paper и Rowe, E.A., 'The Experimental Use Exception to Patent Infringement: Do Universities Deserve Special treatment?' 57 Hasting Law Journal (2005).

<sup>74</sup> Консультативный совет Австралии по интеллектуальной собственности (КСИС), «Доклад о патентах и использовании в экспериментальных целях», октябрь 2005 г.

<sup>75</sup> Следует отметить, что Комиссия не делает никакого вывода относительно правильности исключений в соответствии с положениями статьи 30 Соглашения ТРИПС.

<sup>76</sup> В Соединенном Королевстве, например, в одном из судебных решений было отмечено, что исключение охватывает только эксперименты, которые являются источником подлинно новой информации, такие, например, как испытания, проводимые в целях открытия чего-то неизвестного или для проверки гипотезы или даже для выяснения того, будет ли то, что, как известно, работает в конкретных условиях, будет работать при иных условиях. Исключение не распространяется на эксперименты, которые направлены, например, на проверку уже существующих знаний или на доказательство третьему лицу того, что продукт работает так, как заявлено. Хотя в Германии (по делу Clinical Trial I R.P.C.623 [1997]) суд и пришел к заключению, что под сферу защиты в качестве использования в экспериментальных целях подпадает «проверка на пригодность к использованию объекта запатентованного изобретения и проверка возможностей дальнейшего развития», он пояснил, что, в принципе, исключение в отношении использования в экспериментальных целях не охватывает никакие эксперименты в том случае, если они преследуют цель получения информации и что поэтому оно может охватывать действия в поддержку заявки, поданной в регулирующий орган.

<sup>77</sup> В частности, законодательство Белиза, Бутана, Чили, Гватемалы, Сингапура, Южной Кореи, Тринидада и Тобаго, Туниса и Турции.

другие ссылаются на исследования, проводимые в научных целях – «действия, совершаемые в научно-исследовательских целях» или «использование изобретения *только для целей научных исследований*»<sup>78</sup>. В некоторых случаях, в законодательстве дается ссылка одновременно на «экспериментальные и научные исследования»<sup>79</sup>, а в еще одной группе стран исключение касается «технологической» или «технической» деятельности<sup>80</sup>.

68. Что касается второго элемента, то законодательство одних стран требует, чтобы соответствующая деятельность (экспериментальная, научная или техническая) «не носила коммерческого характера и не преследовала цели извлечения выгоды»<sup>81</sup>. В других странах в соответствующем положении четко оговаривается, что исключение в отношении использования в экспериментальных целях применяется к действиям, предшествующим будущему коммерческому использованию.
69. Что касается подпадающих под действие исключения научных исследований и экспериментов, то, как правило, в рассматриваемом исключении речь идет об «экспериментах/исследованиях, связанных с» запатентованным изобретением, однако в ряде случаев в нем говорится об «экспериментах/исследованиях *в отношении*» запатентованного изобретения. Это свидетельствует о существенном различии между, с одной стороны, использованием изобретения для изучения сущности самого изобретения и, с другой, использованием изобретения в целях, для которых оно было создано<sup>82</sup>.
70. Такое разграничение может иметь большое значение по причине изменения, как считают некоторые аналитики, характера инновационной деятельности: многие средства исследований имеют прямое коммерческое применение для целей диагностики или лечения, в силу чего они могут подпадать под патентную охрану, однако при этом они имеют жизненно важное значение для дальнейших исследований. По заявлению Дрейфусса, «любому ученому, который желает изучать генетику рака молочной железы, необходимо использовать [запатентованный] системный тест BRCA 1»<sup>83</sup>. При дальнейшем анализе этой проблемы выясняется, что средства исследований приобретают все большее значение и актуальность, особенно в таких областях, как биотехнология. Поэтому некоторые эксперты предлагают придерживаться взвешенного подхода, особенно в том, что касается определения надлежащего объема исключения, во избежание отступления от положений статьи 30 Соглашения ТРИПС, ибо никакое исключение не должно «обуславливать неоправданной коллизии с нормальным использованием патента»<sup>84</sup>.
71. Многие эксперты и ученые считают, что общее исключение в отношении исследований играет важную роль в поощрении инноваций и повышении эффективности функционирования патентной системы. Другие же утверждают, что

<sup>78</sup> В частности, законодательство Барбадоса, Египта, Малайзии, Кении, Ливана и Патентный регламент Совета по сотрудничеству арабских государств Залива.

<sup>79</sup> В частности, законодательство Панамы, Китая, стран Андской группы, Коста-Рики и Монголии.

<sup>80</sup> Наглядными примерами может служить законодательство Бразилии и Бангкийское соглашение.

<sup>81</sup> В частности, законодательство Аргентины, Китая и Мексики.

<sup>82</sup> Как представляется, многие страны не применяют исключение в отношении исследований к исследованиям, в которых используется запатентованное изобретение, хотя недавно Бельгия внесла изменения в свой Закон о патентах, охватив этим исключением «действия, совершаемые с научными целями в отношении и/или с использованием объекта запатентованного изобретения» (статья 28.1(b) Закона Бельгии о патентах 1984 г., измененного Законом от 28 апреля 2005 г.).

<sup>83</sup> Dreyfuss, R., 'Protecting the Public Domain of Science: Has the time of an experimental use defense arrive?' 46 Arizona Law Review (2004), 457.

<sup>84</sup> Correa, C., 'The International Dimension of the Research Exception'. AAAS/SIPPI Paper, January 2004.



в настоящее время накоплено слишком мало эмпирических данных в пользу необходимости исключения, действующего в отношении средств исследований как таковых.

**(d) Исключение в отношении регуляционного тестирования**

72. В большинстве стран на различные учреждения возложена функция по выдаче разрешений на коммерциализацию определенных регулируемых продуктов. В наибольшей степени это касается фармацевтических продуктов, однако регулирование не ограничивается только этим сектором. Жесткое регулирование осуществляется также в таких секторах, как препараты для защиты растений, гербициды и пестициды, корм для животных, пищевые ароматизаторы и медицинское оборудование.
73. Многочисленные смежные административные процессы, которые возникли в последнее время, варьируются по странам, по секторам и даже в рамках одного сектора в силу действия множества факторов. Например, получение разрешения на новое лекарство связано со значительно большими трудностями, чем получение разрешения на «эквивалентное лекарство».
74. Поскольку этот процесс получения разрешения на сбыт параллелен процессу охраны изобретения продукта, на который испрашивается разрешение, и независим от него, могут возникать определенные трения вследствие задержки с выдачей разрешения. В этой связи можно упомянуть о двух основных моментах. С одной стороны, правообладатель может пострадать в форме реальной потери части времени патентной охраны, поскольку 20-летний срок охраны начинает исчисляться с момента подачи патентной заявки. Именно этим объясняется то, почему некоторые государства предусматривают продление срока патентной охраны в целях компенсации указанных задержек. Однако, с другой стороны, даже если срок патента и составляет 20 лет с момента подачи патентной заявки, конкуренты и потребители могут быть лишены возможности получить доступ к непатентуемым продуктам, которые могут начать поступать на рынок сразу по истечении действия патента, поскольку конкуренты обязаны будут ждать выдачи разрешения на каждый из своих продуктов, что будет означать продление де-факто периода действия исключительных прав на сбыт. Поэтому конкуренты и пользователи заинтересованы в том, чтобы этот административный процесс выдачи разрешения на сбыт начинался в период действия патентной охраны, несмотря на то, что при этом производство и коммерциализация не должны начинаться до истечения действия патента.
75. Эти два аспекта – продление срока действия патента в целях компенсации потерь времени патентовладельца в процессе ожидания выдачи разрешения на сбыт и использование запатентованного продукта для целей регуляционного тестирования в период действия патента, нередко рассматриваются вместе, тем с чтобы обеспечить желаемый баланс между коллидирующими интересами<sup>85</sup>; однако во многих случаях страны решают каждый из этих вопросов отдельно<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> Именно так дело обстоит в США, которые приняли Закон о конкуренции цен на лекарства и восстановлении срока действия патента, известный также под названием Закона Хэтча-Уэксмена в честь двух его авторов – сенатора Хэтча и представителя Уэксмена. Австралия и Израиль – это еще один пример стран, в которых оба вопроса регулируются вместе.

<sup>86</sup> ЕС принял законодательство о восстановлении срока действия патента еще до принятия исключения по типу Болара, а Закон Канады о патентах предусматривает исключение по типу Болара, но не содержит положения о восстановлении срока действия патента.

76. Исключение в отношении регуляционного тестирования известно также под названием «исключение Болара», по названию широко известного дела «*Roche Products v Bolar Pharmaceuticals*», рассмотренного в США в 1984 г.<sup>87</sup> Апелляционный суд Федерального округа вынес решение о том, что исключение в отношении исследований не распространяется на действия компании «Болар», заключавшиеся в проведении испытаний на эквивалентность для целей получения разрешения регулирующего органа на непатентуемые лекарственные средства до истечения срока действия соответствующего патента, принадлежавшего компании «Рош»..
77. Несмотря на то, что использование продукта компанией «Bolar Pharmaceutical» было сочтено не подпадающим под действие общего исключения в отношении исследований, вследствие чего она проиграла дело, озабоченность, возникшая в связи с этим делом, была доведена до сведения конгресса США. Конгресс постановил, что нецелесообразно запрещать фармацевтическим компаниям, производящим непатентуемые лекарственные препараты, начинать процесс оформления и получения разрешения регулирующего органа на свои непатентуемые продукты, поскольку это обусловит существенную задержку выхода непатентуемых лекарств на рынок и продление фактической охраны на тот или иной период после истечения срока такой охраны. Как следствие, в патентном законодательстве США появилось четко сформулированное исключение (35 U.S.C. 271(e)(1)).
78. Исключение в отношении регуляционного тестирования, или исключение по типу Болара, было интегрировано в национальное законодательство многих стран (см. Приложение I(4) и Приложение II(3))<sup>88</sup>, в то время как в других странах оно подпадает под действие общего исключения в отношении исследований<sup>89</sup> и в некоторых случаях оно применяется через посредство прецедентного права<sup>90</sup>.
79. Предусматриваемый национальным законодательством объем исключения в отношении регуляционного тестирования варьируется по странам. Во-первых, в одних странах исключение охватывает регуляционное разрешение на все продукты, а в других его действие распространяется только на некоторые продукты<sup>91</sup>. Во-вторых, в одних странах запатентованный продукт должен использоваться в стране, в которой следует запрашивать разрешение регулирующего органа, а в других достаточно того, чтобы продукт был ввезен. В некоторых странах содержится ссылка на возможность вывоза, в случае чего может потребоваться разрешение на сбыт в других странах; и в нескольких странах содержится четкая ссылка на ввоз и вывоз. В-третьих, в различных текстах существует определенное пространство для толкования, например когда

<sup>87</sup> Roche Products v Bolar Pharmaceuticals, 733 F.2d. 858 (Fed. Cir. 1984).

<sup>88</sup> Законодательство Австралии, Бразилии, Китая, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Египта, Индии, Иордании, Кении, Малайзии, Новой Зеландии, Нигерии, Таиланда, Туниса и Зимбабве. ЕС пошел по пути принятия действующей на региональном уровне Директивы 2001/82/ЕС по лекарственным препаратам для животных и Директивы 2001/83/ЕС по лекарственным препаратам для человека, которые были изменены соответственно Директивами 2004/27/ЕС и 2004/28/ЕС.

<sup>89</sup> В некоторых странах не содержится конкретного положения по типу исключения Болара, однако можно утверждать, что такое исключение подразумевается ввиду связи исключения Болара с экспериментальными/научными исследованиям. Thorpe, P, [Study Paper 7] упоминает в качестве примера статью 39 (d) Закона Уругвая, а Соггеа, С [2005] указывает статью 21 (с) Закона Хорватии о патентах.

<sup>90</sup> В Японии, в патентном законодательстве которой не содержится конкретного положения об исключении в отношении регуляционного тестирования, такое исключение было признано Верховным судом Японии в вынесенном решении по делу № 1998 (ju) 153 (16 апреля 1999 г.).

<sup>91</sup> Верховный суд США постановил, что исключение Болара применяется также ко всем категориям продуктов, регулируемых УПЛ, таким, как медицинские приборы, пищевые добавки и пищевые красители. Eli Lilly & Co. v Medtronic, Inc., 496 U.S.661 (1990).

используются такие выражения, как «действия, на которые требуется получить разрешение регулирующего органа», «действия, *связанные исключительно с видами использования, на которые целесообразно* получить разрешение регулирующего органа» или «действия, *направленные исключительно на* получение разрешения регулирующего органа»<sup>92</sup>.

80. Исключение по типу Болара, содержащееся в Законе Канады о патентах (статья 55.2 (1)), было изучено комиссией ВТО<sup>93</sup>, которая пришла к выводу о том, что эта норма согласуется с Соглашением ТРИПС, и в частности с его статьей 30. По мнению комиссии, это исключение носит «ограниченный характер» по следующим причинам:

«...ввиду ограниченного объема прав, предусматриваемых статьей 28. Поскольку исключение ограничено действиями, необходимыми для обеспечения соблюдения требований в рамках процесса получения разрешения регулирующего органа, возможность совершения несанкционированных правообладателем действий, которые разрешены исключением, невелика и ограничена. Даже несмотря на то, что для прохождения регуляторных процессов может потребоваться произвести значительный объем экспериментальной продукции с целью продемонстрировать надежность изготовления, сами права патентообладателя отнюдь не ущемляются масштабами такого производства, если оно осуществляется исключительно для регуляторных целей и если произведенные готовые продукты не используются в коммерческих целях...».

81. Комиссия сконцентрировала свое внимание на вопросе о том, что именно представляет собой нормальное использование, с целью установить, не создает ли исключение «неоправданной коллизии с нормальным использованием патентов». В этом отношении она пришла к следующему выводу:

«Комиссия выразила мнение о том, что Канада занимает взвешенную позицию, однако при этом заявила, что дополнительный период фактического действия исключительных рыночных прав, которые образуются в результате использования патентных прав, для предупреждения подачи заявок на разрешение в регулирующий орган, нельзя рассматривать в качестве «нормального». Такой дополнительный период в данной ситуации не является ни естественным, ни нормальным следствием обеспечения соблюдения патентных прав. Это не предусмотренное следствие совместного действия патентного законодательства и законодательства, регулирующего выход продуктов на рынок, когда сочетание действия патентных прав и затрат времени на прохождение регуляторного процесса обуславливает увеличение сверх нормального периода действия исключительных рыночных привилегий применительно к некоторым патентным правам...».

---

<sup>92</sup> В решении по делу Merck v Integra, Merck KGaA v Integra Lifesciences I, Ltd., 125 S. Ct. 2372, No. 03-1237 (2005), Верховный суд США подтвердил, что исключение Болара применяется ко всем видам использования запатентованных изобретений, которые обоснованно связаны с подготовкой и представлением любой информации для УПЛ, включая доклинические исследования запатентованных рецептур, которые могут быть представлены УПЛ, исследования, проводимые с целью анализа соотношения между рисками и пользой предлагаемого клинического испытания, проверки на безопасность, которые необязательно соответствуют регулирующим нормам УПЛ, и исследования по определению фармакологических, токсикологических, фармакокинетических и биологических свойств лекарственного препарата. Верховный суд заявил, что исключение Болара не устраняет категорически ни возможность экспериментирования с лекарственными препаратами, которые в конечном счете не станут предметом запроса разрешения у УПЛ, ни возможность использования запатентованных рецептур в экспериментах, которые в конечном счете не станут предметом запроса разрешения со стороны УПЛ.

<sup>93</sup> См. WT/DS114/R.

82. Комиссия пришла к выводу о том, что исключение, содержащееся в статье 55 2.(1) Закона Канады о патентах, не ущемляет законных интересов патентовладельца по смыслу статьи 30 Соглашения ТРИПС, с учетом следующих соображений:

«В конечном итоге Комиссия пришла к заключению, что интересы, отстаиваемые патентовладельцами, реальный период действия исключительных рыночных привилегий которых сокращен вследствие задержек, связанных с ожиданием разрешения на сбыт, не являются ни убедительными, ни настолько широко признанными, чтобы их можно было рассматривать в качестве "законных" интересов по смыслу статьи 30 Соглашения ТРИПС. Несмотря на число стран, которые обеспечили учет таких заявленных интересов посредством компенсаторного увеличения срока действия патента, сам по себе этот вопрос возник сравнительно недавно, и у стран, как представляется, все еще не сложилось единого мнения относительно убедительности таких интересов...».

83. Эксперты и политики часто отмечают возможности использования исключения в отношении регуляционного тестирования в качестве механизма повышения конкуренции, в связи с чем в докладе КПИС<sup>94</sup> было рекомендовано, чтобы политики развивающихся стран предусмотрели это исключение в патентном законодательстве своих соответствующих стран; особое внимание было обращено на страны, имеющие реальных или потенциальных производителей непатентуемых продуктов.

**(е) Полезные модели**

84. Несколько стран предусматривают охрану так называемых «малых изобретений» с помощью системы охраны, требования которой являются не столь жесткими, как в отношении патентов, но которая предусматривает наличие усовершенствования по отношению к известному уровню техники. Что касается терминологии, используемой национальными законодателями для обозначения такой охраны, то, несомненно, наиболее распространенным является термин «полезная модель», однако при этом используются другие выражения, например такие, как краткосрочный патент, малый патент, патент на инновацию, полезная инновация и консенсуальный патент.

85. Политическое пространство, которое страны имеют в своем распоряжении при осуществлении охраны такого рода, весьма значительно, поскольку, даже, несмотря на ее упоминание в статьях 1, 4, 5 и 11 Парижской конвенции и признание в качестве одного из прав промышленной собственности, в Договоре не содержится ни одного посвященного ей материально-правового положения<sup>95</sup>. Кроме того, и в других многосторонних договорах, в которых упоминается о полезных моделях, а именно в таких, как Международная патентная классификация<sup>96</sup> и Договор о

---

<sup>94</sup> Доклад КПИС [2002 г.].

<sup>95</sup> В подпункте 2 Статьи 2 Соглашения ТРИПС содержится ссылка на Парижскую конвенцию следующего содержания: «Ничто в Частях с I по IV настоящего Соглашения не умаляет существующих обязательств, которые члены могут иметь по отношению друг к другу в соответствии с Парижской конвенцией...». Тот факт, что в этом Договоре не устанавливаются никаких минимальных стандартов охраны полезных моделей, означает, что члены ВТО вправе устанавливать собственные режимы для данной категории ПИС.

<sup>96</sup> МПК охватывает не только патенты на изобретения, но и авторские свидетельства, полезные модели и свидетельства о полезности.

патентной кооперации (РСТ)<sup>97</sup>, равно как и Парижская конвенция, не устанавливаются никаких минимальных материальных стандартов такой охраны. Поэтому ввиду отсутствия какой-либо прямой ссылки на полезные модели в соглашении ТРИПС и ввиду того, что не все развитые страны разделяют мнение о полезности этой системы, не вызывает сомнений то, что как для развитых, так и развивающихся стран любое решение о ее внедрении на национальном уровне зависит исключительно от национального политического выбора. Само собой разумеется, что способы построения такой системы будут в значительной степени зависеть от собственных интересов стран и что не будут устанавливаться никакие ограничения, основанные на многосторонних обязательствах, просто по причине отсутствия последних. Те же, кто не разделяет мнения о том, что полезные модели служат дополнительным инструментом поощрения инноваций на местном уровне, могут воспользоваться гибкой возможностью, заключающейся в отказе от установления системы охраны в виде полезных моделей.

86. Все разнообразные существующие законы в этой области можно подразделить на следующие две категории: режим патентного типа и объемный режим. В тех странах, в которых действует *режим патентного типа*, для того чтобы получить охрану полезной модели заявитель должен выполнить те же требования, что и в рамках патентной системы<sup>98</sup>. Основное различие между патентной системой и системой охраны полезной модели состоит в том, что последняя обеспечивает менее продолжительный период охраны и упрощенную процедуру экспертизы (вместо обычной экспертизы патентов по существу). В странах же с *объемным режимом* изобретения, подпадающие под охрану, должны быть воплощены в объемной форме<sup>99</sup>. Обычно в отношении моделей требуется меньший изобретательский уровень, чем для патентов, что позволяет распространить охрану на малые усовершенствования<sup>100</sup>. Тем не менее между странами этой категории существуют серьезные различия в отношении экспертизы по существу<sup>101</sup>. В соответствии с законодательством Германии любое изобретение технического характера, которое является новым, имеет изобретательский уровень и может быть применено в промышленности, может охраняться в качестве полезной модели (в сущности, это требования патентного режима)<sup>102</sup>, но при условии его воплощения в объемной форме<sup>103</sup>.
87. Что касается охраноспособных объектов, то законодательство стран можно разбить на следующие категории: во-первых, это страны, которые предусматривают такие

<sup>97</sup> В рамках РСТ ссылки на заявку на предоставление охраны изобретения должны пониматься как ссылки на заявки на патенты, авторские свидетельства, полезность, полезные модели, дополнительные патенты и дополнительные свидетельства о полезности.

<sup>98</sup> Типичным примером этого режима является французский «certificat d'utilité» (свидетельство о полезности).

<sup>99</sup> Такого рода система действует в нескольких странах континентального права, таких, как Италия, Испания и несколько латиноамериканских стран.

<sup>100</sup> Klaus Fuchsle, 'How Can Utility Models Help You in Europe?', Patent World (1998), no. 100, p.48.

<sup>101</sup> Например, в Бразилии процедура получения охраны полезной модели включает экспертизу по существу, а в Испании и Италии такого рода экспертиза не предусматривается (при этом в Италии экспертиза по существу не предусматривается и в отношении патентных заявок).

<sup>102</sup> Требования в отношении полезных моделей носят менее жесткий характер; требования в отношении полезной модели «*erfinderischer Schritt*» (статья 1 (2) и 3 (5) Закона Германии о полезных моделях), что переводится как «изобретательское усовершенствование», являются менее строгими, чем патентные требования в отношении «*erfinderische Tätigkeit*», что переводится как «изобретательская деятельность». При этом может возникнуть путаница, поскольку во французских и английских формулировках в области патентного права, а также в международном конвенционном праве используется выражение «изобретательский уровень».

<sup>103</sup> На раннем этапе существования системы охраны полезных моделей в Германии (с 1891 г.) преследовалась цель поощрения малых изобретений и недопущения копирования внешней конфигурации определенных ручных инструментов, сельскохозяйственной техники и бытовых электроприборов; поэтому «объемные требования» всегда являлись частью германской системы.

же исключения, что и их национальные законы о патентах, и в этом случае нередко это осуществляется в форме общей ссылки на исключения в отношении патентоспособности в патентном праве или в форме составления детального перечня, который в целом воспроизводит исключения, установленные для патентов<sup>104</sup>. Во-вторых, это страны, которые добавляют к общим исключениям в отношении патентоспособных объектов в национальных патентных законах исключения, касающиеся конкретно полезных моделей, причем либо по причине того, что они вытекают из применения «объемного требования»<sup>105</sup>, либо по причине того, что существует целый ряд конкретных исключений, применимых только к полезным моделям<sup>106</sup>.

88. Даже если и есть общее понимание того, что система полезных моделей является одним из вариантов охраны малых изобретений, которые в противном случае не могли бы пройти строгую проверку на патентоспособность, между странами существуют определенные различия в отношении требований и того, что именно они означают. Так, одним из требований охраны почти всегда является новизна, и, несмотря на то, что большинство стран применяют этот принцип так же как и в патентном праве (мировая новизна), некоторые страны делают это менее строго, а именно предъявляют требование только в отношении локальной новизны<sup>107</sup>.
89. Иногда не выдвигается требования об изобретательском уровне<sup>108</sup>; хотя такое требование и действует во многих странах, его смысловое наполнение отличается от значения требования, применяемого к патентам<sup>109</sup>. Примером последнего

<sup>104</sup> Так, в статье 2001 Закона Филиппин о патентах говорится, что «следующие объекты исключаются из охраны в качестве полезных моделей: (а) открытия, научные теории и математические методы; (b) схемы, приемы и методы выполнения умственной работы, игры в любые игры или осуществление деловой деятельности, а также компьютерные программы; (с) хирургические и терапевтические методы лечения тела человека или животного или диагностические методы, применяемые к телу человека или животного. Это положение не применяется к продуктам и их сочетаниям, предназначенным для использования в любом из этих методов; (d) сорта растений и породы животных или преимущественно биологические процессы растениеводства или животноводства. Это положение не применяется к микроорганизмам и небиологическим и микробиологическим процессам; (е) произведения эстетического характера; и (f) все, что противоречит общественному порядку и морали».

<sup>105</sup> Например, в патентном законодательстве Российской Федерации в отношении изобретений, патентуемых в качестве полезной модели, говорится, что «в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству» (статья 1351, пункт 1). В Польше соответствующее положение гласит следующее; «Полезной моделью является любое новое и полезное решение технического характера, касающееся формы, конструкции и жесткой сборки объекта». В соответствии с Законом Мексики о полезных моделях охрана предоставляется «предметам, принадлежностям, устройствам или инструментам, которые в результате модификации их конструкции, конфигурации, структуры или формы выполняют иную функцию по отношению к их составным частям или дают преимущества с точки зрения их полезности...».

<sup>106</sup> Например, в праве значительного числа стран исключены способы и химические вещества. Несмотря на выраженную озабоченность в отношении того, что эта «лазейка» может быть использована для охраны непатентоспособных изобретений, особенно в таких «чувствительных» секторах, как фармацевтический, ясно, что в рамках самой системы полезных моделей существует множество различных решений, например принятие определения, содержащего требование о воплощении, но с исключением этих продуктов из числа патентоспособных.

<sup>107</sup> Закон Венгрии об уровне техники.

<sup>108</sup> Например, в пункте 1 статьи 1351 патентного законодательства Российской Федерации говорится, что «полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой»; никаких других требований при этом не устанавливается; аналогичным образом дело обстоит и в других странах, таких, как Беларусь, Сальвадор, Кения, Малайзия, Панама, Парагвай, Мексика и Филиппины.

<sup>109</sup> В статье 7(4) Закона Австралии о патентах говорится, что «для целей настоящего Закона изобретение считается обладающим инновационным уровнем по сравнению с известным уровнем техники, если только, по мнению лица, являющегося специалистом в соответствующей области техники и с учетом общеизвестных знаний, существовавших в патентной области на момент до даты приоритета соответствующей заявки, оно не отличается от тех категорий информации, которые указаны в пункте (5), в такой степени, чтобы внести существенный вклад в применение изобретения». Главное различие между инновационным уровнем и изобретательским уровнем, используемым в отношении обычного патента,

является законодательство Австралии, в рамках которого в 2001 г. была введена «инновационная патентная система», которая заменила собой предшествующую систему малых патентов; основным отличием от предыдущей системы является требование об инновационном уровне. Идея состоит в том, что для патентной системы второго уровня потребовалось снизить изобретательский порог, с тем чтобы побудить австралийских предпринимателей, особенно МСП, к созданию своих малых изобретений и их выводу на австралийский рынок.

90. Система полезных моделей имеет целый ряд других важных особенностей: например, во многих странах не проводится экспертиза по существу, что сокращает сроки обработки заявок и, как следствие, размеры административных пошлин и пошлин по поддержанию. В одних случаях экспертиза проводится на добровольной основе, а в других – обязательной, если возникает коллизия (возражение или обеспечение соблюдения прав). Другим важным отличием от патентной системы является срок охраны<sup>110</sup>, который, как правило, короче, чем у патентов.
91. Система полезных моделей может служить политическим инструментом решения проблем, с которыми некоторые страны сталкиваются при разработке своего патентного законодательства. По мнению ряда аналитиков, неоправданно либеральная патентная система может привести к выдаче чрезмерно большого числа несущественных патентов и обусловить нежелательный рост масштабов присвоения знаний. Можно предусмотреть создание системы, дополняющей патентную систему и предназначенной главным образом для удовлетворения нужд местных новаторов, сохранив при этом надлежащую жесткость требований в отношении патентов. Как показывает опыт, охраной полезных моделей в странах, где она существует, как правило, пользуются резиденты<sup>111</sup>.

[Приложения следуют]

---

[Продолжение сноски с предыдущей страницы]

помимо изобретения, которое должно обеспечить внесение существенного вклада в применение изобретения, является то, что инновационный уровень не может опираться на общеизвестные знания *per se*. При этом отсутствует требование о том, что изобретение должно быть неочевидным, и, даже если уровень техники является таким же, нет никаких ограничений относительно того, чтобы информация являлась «проверенной, осознанной и имеющей отношение к деятельности в соответствующей области техники».

<sup>110</sup> Во многих странах этот срок составляет десять лет, однако при этом он может быть больше или меньше. Некоторые страны предусматривают минимальный срок охраны, продляемый один или два раза до максимального предела. Например, в Таиланде, Португалии и Румынии первый срок охраны составляет шесть лет и он может быть продлен дважды на два года в каждом случае. В Казахстане, Кыргызстане и Беларуси первый срок охраны составляет пять лет и он может быть продлен еще на три года. Как правило, в сумме все эти сроки составляют десять лет.

<sup>111</sup> В отличие от патентов наибольшая доля всех подаваемых заявок на регистрацию полезных моделей приходится на заявителей-резидентов; соответствующие цифры за 2007 г. являются следующими: Китай - 99,3%, Турция – 98,6%, Бразилия – 98,4%, Украина – 98,2%, Республика Корея – 97,9%, Российская Федерация – 95,2%, Колумбия – 91,8%, Мексика – 85,7%, Германия - 82% и Япония – 81,4%.