

Постоянный комитет по патентному праву

**Двадцатая сессия
Женева, 27 - 31 января 2014 г.**

ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ: ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. В ходе своей девятнадцатой сессии, состоявшейся 25 - 28 февраля 2013 г., Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) принял согласованное решение о том, что в рамках темы «Ограничения и исключения из патентных прав» Секретариат подготовит, в частности, документ, основанный на материалах, полученных от государств-членов, касающийся применения в государствах-членах перечисленных ниже пяти исключений и ограничений, не включающий оценку эффективности такого применения: частное и/или некоммерческое использование объектов патентных прав, использование объектов патентных прав для экспериментов и/или научных исследований, приготовление лекарственных средств, преждепользование, использование объектов патентных прав на иностранных судах, воздушных судах и наземных транспортных средствах. Документ должен также содержать описание практических проблем, с которыми сталкиваются государства-члены в связи с применением указанных исключений и ограничений.
2. В соответствии с вышеуказанным решением Секретариат направил государствам-членам и региональным патентным ведомствам письмо С.8261 с предложением представить в Международное бюро сведения, дополняющие или актуализирующие сведения, содержащиеся в их ответах на вопросник по исключениям и ограничениям патентных прав (далее – «Вопросник»), посвященный перечисленным выше пяти исключениям и ограничениям. Кроме того, Секретариат предложил тем государствам-членам и региональным патентным ведомствам, которые пока не направили свои ответы на Вопросник, направить такие ответы.
3. В этой связи настоящий документ содержит информацию о том, как в государствах-членах реализованы исключения и/или ограничения на основе права преждепользования.

Его задача – представить комплексный и сравнительный обзор практики применения исключений и/или ограничений данного типа в соответствии с применимым законодательством государств-членов. Для лучшего понимания объема применения данного исключения в конкретных странах авторы документа предлагают ознакомиться с первоначальными ответами, направленными государствами-членами и одним региональным патентным ведомством. Вопросник и ответы государств-членов опубликованы в полном объеме на вебсайте электронного форума ПКПП по следующему адресу: <http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>. Для облегчения доступа к информации, содержащейся в ответах, все ответы представлены на вебсайте в матричной форме, с гиперссылками к каждому разделу каждого ответа.

4. Документ состоит из трех разделов: (i) цели государственного регулирования, которыми продиктовано предоставление исключения; (ii) применимое законодательство и объем применения исключения, и (iii) проблемы с применением исключения.

5. О наличии в их применимом законодательстве исключений и/или ограничений на основе права преждепользования сообщили следующие государства-члены и региональные патентные ведомства: Албания, Алжир, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бутан, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Канада, Китай, Коста-Рика, Хорватия, Чешская Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания, Доминиканская Республика, Сальвадор, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гонконг (Китай), Венгрия, Индонезия, Израиль, Италия, Япония, Кения, Кыргызстан, Латвия, Литва, Мадагаскар, Маврикий, Мексика, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Словакия, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Таиланд, Турция, Уганда, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Вьетнам, Замбия и Евразийская патентная организация (всего 69 стран и организаций).

ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, КОТОРЫМИ ПРОДИКТОВАНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

6. Отвечая на вопрос о целях государственного регулирования, которыми продиктовано предоставление исключения, некоторые государства-члены подчеркнули балансирующий характер данного исключения. Так, согласно законам Канады и Соединенных Штатов Америки и нормам ЕАПО, данное исключение применяется для «обеспечения соответствующего баланса прав» патентообладателей и преждепользователей, как они определены применимым законодательством. Аналогичным образом, цель применения данного исключения согласно законодательству Китая – «обеспечить баланс прав правообладателей и законных интересов третьих сторон». В Испании целью применения исключения считается «согласование интересов патентообладателя с интересами добросовестного преждепользователя». Благодаря данному исключению «преждепользователь получает возможность продолжать использовать или применять изобретение, хотя и на более ограничительных условиях, чем если бы он являлся собственником патента». В ответе Австралии говорится, что «выдача патента не должна лишать сторону возможности осуществлять деятельность, которую она осуществляла до выдачи патента. С другой стороны, изобретатель не должен лишаться патентной охраны в результате негласных действий третьих сторон, о которых он может ничего не знать». Далее говорится, что в разделе 119 Закона о патентах 1990 г. «сделана попытка обеспечить баланс между правами патентообладателя и правами третьей стороны. Его цель - обеспечить права третьих сторон, которые использовали изобретение независимым образом до даты приоритета патентной заявки».

7. Кроме того, в ответе отмечается, что в Австралии предусмотрен льготный период для предварительного публичного раскрытия информации об изобретении изобретателем или его правопреемниками, и поясняется, что «исключение на основе права преждепользования также рассматривается как важная балансирующая норма, благодаря которой лицо, исходящее из отсутствия ограничений на раскрытие информации, сохраняет право на свободное использование изобретения, несмотря на выдачу патента. Следствием применения положений подраздела 119(3) является то, что исключение на основе права преждепользования применяется к публичному раскрытию информации патентообладателем или его правопреемником, на которое распространялись бы положения о льготном периоде». Аналогичным образом, закон о промышленной собственности Кении предусматривает льготный период для раскрытия информации об изобретении заявителем или его правопреемником, и исключение на основе права преждепользования также рассматривается как «балансирующая норма», позволяющая лицу, которое использовало изобретение исходя из такого раскрытия, продолжать такое использование после выдачи патента.

8. В ответе Франции говорится, что «привилегия личного владения в предшествующий период должна служить препятствием для любых исков о нарушении прав со стороны патентообладателя». В Бразилии исключение на основе права преждепользования связано с «принципом приобретенных прав, цель которого – устранение излишнего бремени для добросовестных пользователей, которые использовали изобретение до даты подачи патентной заявки или даты ее приоритета». Кроме того, данный принцип закреплен в статье 5 Конституции Бразилии.

9. Во многих ответах на вопрос о целях государственного регулирования, которыми продиктовано применение исключения на основе права преждепользования, особое внимание уделено соответствующим экономическим аспектам. Так, в Германии целью государственного регулирования, которой продиктовано применение исключения на основе права преждепользования, является «защита принадлежащего преждепользователю экономического статуса владения. Она призвана предотвращать уничтожение правомерно созданных материальных ценностей. Инвестиции в существующие производственные мощности не должны обесцениваться вследствие более поздней подачи патентной заявки другим лицом». Аналогичным образом, в ответе Венгрии говорится, что исключение обеспечивает «защиту инвестиций, осуществленных добросовестным образом». В Италии соответствующее исключение предусмотрено для того, чтобы гарантировать экономический статус преждепользователя как владельца. В ответе отмечается, что «принципиально важно предотвращать утрату созданных законным образом материальных ценностей. Поданная позднее патентная заявка не должна создавать угрозу для инвестиций преждепользователя». Аналогичным образом, в ответе Норвегии поясняется, если бы исключение на основании права преждепользования не применялось, «лицо, использовавшее изобретение негласно, должно было бы прекратить такое использование, поскольку оно вступало бы в противоречие с патентным правом. Это означало бы потерю инвестиций преждепользователя, что было бы неблагоприятным следствием для экономического сообщества». Аналогичным образом, в ответе Швеции говорится, что исключение на основе права преждепользования является «разумной мерой» и «обеспечивает экономические преимущества для общества в целом». Соответствующая норма законодательства Румынии также «направлена на защиту инвестиций лица, осуществленных добросовестным образом на территории Румынии и на предотвращение злоупотребления правами».

10. В ответах многих государств-членов на данный вопрос поясняется, что исключение на основе права преждепользования, предусмотренное в их законодательстве, призвано обеспечивать справедливое функционирование системы. Так, в ответе Сербии

отмечается, что исключения на основе права преждепользования, как они определены в ее законодательстве, «имеют своей целью обеспечение справедливости и экономических гарантий, необходимых для инвестиций и использования изобретения, созданного до подачи патентной заявки». В ответе Китая поясняется, что «такое ограничение может помочь избежать несправедливости, существующей в реальной жизни, обусловленной тем, что юридические или физические лица, вложившие человеческие и материальные ресурсы в создание изобретения, не могут использовать достижения своей собственной интеллектуальной деятельности только потому, что они не подали заранее никакие патентные заявки». В ответе Соединенного Королевства также говорится, что цель установления данного исключения – создать положение, при котором «обеспечивается справедливый подход к преждепользователям по сравнению с патентообладателями». Аналогичным образом, в Законе о патентах Нидерландов 1995 г. цели государственного регулирования, диктующие установление исключения на основе права преждепользования, поясняются, в частности, следующим образом: «каковы бы ни были причины, по которым преждепользователь [...] сохранял изобретение в тайне (например, отсутствие заинтересованности в патенте, коммерческая стратегия и т. д.), использование патентообладателем своих прав против преждепользователя считается несправедливым. В отсутствие норм, регулирующих вопросы «преждепользования», подача заявки на патент стала бы вынужденным, а не свободным действием».

11. В ответе Мексики подчеркивается, что, хотя общий правовой принцип формулируется как «первый по времени - первый в праве», в нем отмечается, что исключение на основе права преждепользования, как оно определено в законодательстве страны, имеет своей целью «защиту прав добросовестных пользователей, позволяющую им продолжать использовать свое изобретение, несмотря на получение патента на такое изобретение не связанной с ними третьей стороной, что обеспечивает справедливость подхода к двум владельцам изобретения, даже если только один из них защитил его патентом». Далее поясняется, что данное исключение направлено на охрану интересов добросовестных пользователей, «поскольку такой пользователь мог вложить в использование изобретения экономические, материальные и интеллектуальные ресурсы». В ответах Индонезии, Катара и Уганды также подчеркивается, что соответствующие исключения имеют своей целью защиту интересов добросовестных преждепользователей.

12. Некоторые государства-члены пояснили, что данный принцип является следствием системы, при которой лицо, первым подающее патентную заявку, пользуется приоритетом. Так, в ответе Японии поясняется, что «при строгом применении системы, при которой лицо, первым подающее патентную заявку, пользуется приоритетом, не обязательно будет справедливым, что сторона, которая использовала изобретение до подачи патентной заявки другой стороной, должна лишиться права использования того же изобретения с момента регистрации патентного права только потому, что эта сторона немного опоздала с подачей заявки. Соответственно, даже если такая политика применяется, необходимо согласовывать интересы патентообладателя с интересами любого лица, которое уже использовало изобретение до подачи патентной заявки». Аналогичным образом, в ответе Швейцарии говорится, что «данное исключение направлено на ограничение последствий системы, при которой лицо, первым подающее патентную заявку, пользуется приоритетом, для защиты инвестиций, совершенных автором незапатентованного изобретения, которое он сохранял в тайне с даты, предшествовавшей дате подачи третьей стороной заявки на регистрацию того же изобретения». Цель государственного регулирования, лежащая в основе введения исключения на основе права преждепользования в Республике Корея, поясняется следующим образом: «При системе, при которой лицо, первым подающее патентную заявку, пользуется приоритетом, невозможность использования запатентованного изобретения его добросовестным владельцем может повлечь неожиданный ущерб для владельца изобретения. Соответственно, для преодоления любых формальных

препятствий в систему, при которой лицо, первым подающее патентную заявку, пользуется приоритетом, встраивается принцип неисключительной лицензии, основанной на праве преждепользования. Считается, что применение неисключительной лицензии, основанной на праве преждепользования, обеспечивает справедливое балансирование прав обладателя патентного права и преждепользователя. Кроме того, лишение коммерческих предприятий преждепользователей возможностей развития подрывает интересы национальной экономики».

13. В Пакистане целью исключения на основе права преждепользования признается «стимулирование творческой деятельности, научных исследований и технического развития». В ответе Российской Федерации также говорится, что «традиционное значение термина «преждепользование» – это создание стимулов для одновременной творческой деятельности лиц, которые по той или иной причине не смогли запатентовать результаты своей технической работы в соответствующий момент времени». Кроме того, поясняется, что в Российской Федерации исключение на основе права преждепользования призвано обеспечивать охрану интересов третьих сторон, уже вложивших капитал в производство.

14. В ответах других государств-членов упоминаются следующие цели государственного регулирования: «ограничить исключительное право собственника запрещать использование изобретения» преждепользователем¹; «не лишать преждепользователя возможности пользоваться своим достижением»;² «не лишать возможности дальнейшего использования запатентованного изобретения лицом, не знавшим о существовании патента»³; «непричинение ущерба лицам (изобретателям), ранее самостоятельно создавшим то же самое изобретение, которое описано в патенте»⁴; «обеспечить для негласного преждепользователя «право продолжать его прежние действия независимо от выдачи патента»⁵ и «дать другому лицу, независимым образом создавшему изобретение, идентичное изобретению, охраняемому патентом, и начавшему его использование до даты подачи заявки на регистрацию запатентованного изобретения, возможность продолжать его использование в том же объеме без уплаты лицензионного вознаграждения»⁶.

15. В ответе Шри-Ланки упоминаются цели принятия Закона об интеллектуальной собственности 2003 г. Отмечается, что к этим целям относятся «стимулирование национальной творческой деятельности, привлечение инвестиций, развитие торговли, защита интересов потребителей и интеграция национальной экономики в глобальную экономическую среду, развитие которое определяется ростом знаний».

16. В Латвии цель государственного регулирования, которой диктовалось введение данного исключения, определяется как гармонизация национального патентного законодательства с законодательством государств-членов Европейского Союза. Аналогичным образом, в Албании целью применения данного исключения является сближение национального законодательства с ЕПК 2000 и директивами ЕС по вопросам изобретений.

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ

¹ Украина
² Австрия
³ Польша
⁴ Португалия
⁵ Гонконг (Китай)
⁶ Республика Молдова

17. Применимое законодательство 69 государств-членов дает возможность третьей стороне продолжать использовать запатентованное изобретение, если она добросовестным образом использовала изобретение в рамках своей коммерческой деятельности до даты подачи патентной заявки (или даты приоритета) другой стороной или осуществляла действенную или серьезную подготовку к этому.

Характер освобождения преждепользователя от ответственности

18. В большинстве государств-членов правовые последствия патентной охраны являются изначально «ограниченными», или их право исключает правовое преследование за нарушение патента при наличии преждепользования. В различных статьях применимого законодательства используются, например, следующие формулировки: «патент не имеет силы в отношении лиц», использовавших изобретение до даты подачи патентной заявки (или даты приоритета)⁷, или такие лица не могут «быть привлечены к ответственности»⁸, или патент «не имеет силы» в их отношении⁹, или их деятельность «не считается нарушением патентного права»¹⁰ на территории соответствующего государства-члена.

19. В некоторых других государствах-членах исключение на основе права преждепользования формулируется как право – например, «право продолжать, беспрепятственно и без уплаты какого-либо возмещения патентообладателю, независимое использование объекта охраны»¹¹, «право на дальнейшее использование изобретения без уплаты вознаграждения»¹², «личное право на использование изобретения, несмотря на существование патента»¹³, право продолжать «применение», «использование» и/или «продажу» изобретения, основанное на нем «производство» или «прежние действия», связанные с изобретением¹⁴. Аналогичным образом, Закон о патентах Израиля гласит, что преждепользователь «вправе использовать» изобретение¹⁵. Вместе с тем, в Соединенных Штатах Америки преждепользователь «имеет право на освобождение от ответственности, предусмотренное разделом 282(b) за использование объекта [...], каковое в ином случае представляло бы собой нарушение прав на заявленное изобретение».

20. В отличие от приведенного выше подхода, в Японии и Республике Корея использование запатентованного изобретения преждепользователем не является исключением из патентных прав в строгом смысле слова. Их законодательство гласит, что такие преждепользователи «пользуются неисключительной лицензией на

⁷ См., например, статью 43 Закона Албании № 9947 от 07/07/2008 г., раздел 23 Закона о патентах Австрии, статью 74 Закона о патентах Боснии и Герцеговины, статью 64 Закона о патентах Хорватии, раздел 27 Закона о патентах Чешской Республики, раздел 12 Закона о патентах Германии, статью 22(iii) Закона о промышленной собственности Мексики и статью 125 Закона об интеллектуальной собственности Вьетнама 2005 г.

⁸ См., например, статью 31 Закона о промышленной собственности Доминиканской Республики № 20-00 и статью 55 Решения 486 Комиссии Андского сообщества.

⁹ Статья 104 Кодекса промышленной собственности Португалии.

¹⁰ Статья 69 Закона о патентах Китая.

¹¹ Статья 16(1) Закона о патентах Республики Азербайджан.

¹² Статья 18 Закона Армении об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах.

¹³ Статья L613-7 Кодекса интеллектуальной собственности Франции.

¹⁴ См., например, статью 14 Указа о патентах Алжира № 03-07 от 19 июля 2003 г.; статью 45 Закона Бразилии № 9.279 от 14 мая 1996 г.; статью 16.3 Закона о патентах Коста-Рики; раздел 4 Закона о патентах Финляндии; раздел 83 Указа о патентах Гонконга (Китай); статью 116(2) Закона об интеллектуальной собственности Сальвадора; раздел 73 Закона Республики № 8293 Филиппин и статью 31 Указа № 89-019 Мадагаскара, устанавливающего порядок охраны промышленной собственности (от 31 июля 1989 г.).

¹⁵ Раздел 53 Закона о патентах Израиля № 5727-1967

пользование правами, предоставленными патентом» без обязанности уплаты патентообладателю какого-либо вознаграждения.¹⁶ Кроме того, хотя в Новой Зеландии применимый закон не предусматривает исключения на основе права преждепользования, негласное использование изобретения до выдачи патента может служить основанием для аннулирования патента.¹⁷ Таким образом, хотя в этой стране негласное преждепользование не является основанием для освобождения от ответственности за нарушение прав, преждепользователь вправе требовать аннулирования патента по суду.

Действия, допустимые в рамках исключения

21. Что касается видов деятельности, на которые распространяется действие исключения на основе права преждепользования, можно отметить следующее.

22. В большинстве государств-членов считается достаточным, чтобы лицо «использовало изобретение» или «осуществляло действенную и серьезную подготовку к такому использованию» до даты подачи патентной заявки (или даты приоритета).¹⁸ Применимое законодательство некоторых стран содержит дополнительные сведения в отношении объема использования: в нем указывается в общем виде, что нарушением патентных прав не считаются следующие виды действий: «покупка, конструирование или приобретение объекта, описываемого пунктами формулы изобретения»¹⁹, «использование в коммерческих целях»²⁰ или «коммерческое применение» изобретения²¹, «владение изобретением, представляющим собой предмет патента»²², «создание и использование аналогичного решения»²³, «[создание] изобретения, идентичного указанному изобретению [...], и использование изобретения»²⁴, и «использование продукта, метода или процесса, охраняемых патентом».^{25, 26}

¹⁶ См. статью 79 Закона о патентах Японии и статью 103 Закона о патентах Республики Корея.

¹⁷ Раздел 41(1)(l) Закона о патентах Новой Зеландии 1953 г.

¹⁸ В Соединенном Королевстве выражение «действенная и серьезная подготовка», как оно сформулировано в разделе 64 Закона о патентах, было рассмотрено Апелляционным судом при вынесении решения по делу «Lubrizol Corporation против Esso Petroleum Co. Ltd.» [1998 г.] RPC 727. Суд признал, что два клиентских испытания ответчиком в Соединенном Королевстве небольших образцов, ввезенных из США с целью возможного последующего производства в Соединенном Королевстве, но в ситуации, когда решение об этом еще не было принято, не были «действенной» (хотя и были серьезной) подготовкой к совершению действия, нарушающего патентные права. Апелляционный суд уточнил, что этого было «недостаточно, чтобы показать, что серьезная подготовка, если она была бы доведена до конца, имела бы необходимый результат».

¹⁹ Раздел 56 Закона о патентах Канады.

²⁰ Раздел 4 Закона о патентах Финляндии.

²¹ Раздел 35, отдел 273 Кодекса США дает третьей стороне право на защиту на основании положений отдела 282(b) в отношении запатентованного изобретения, если, в частности, «(1) такое лицо добросовестно использовало объект в коммерческих целях в Соединенных Штатах, будь то в связи с внутренним коммерческим использованием или для фактической продажи в рамках сделки между независимыми сторонами или иной сделки между независимыми сторонами, связанной с коммерческой передачей полезного конечного результата такого коммерческого использования». Статья L613-7 Кодекса интеллектуальной собственности Франции.

²² Статья 14 Закона о патентах Кыргызской Республики.

²³ Статья 79 Закона о патентах Японии. В статье 2(3) Закона о патентах Японии «использование» изобретения определяется следующим образом: «(i) в случае изобретения продукта (в отношении компьютерных программ и т. д. применяются те же положения) – его производство, использование, переуступка и т. д. (переуступка и лизинг, причем в тех случаях, когда продукт представляет собой компьютерную программу и т. д., в том числе предоставление через электрический канал связи, применяются те же положения), экспорт, импорт или предложение о переуступке и т. д. (включая демонстрацию для целей переуступки и т. д., в отношении которых применяются те же положения); (ii) в случае изобретения процесса – его использование; и (iii) в случае изобретения процесса для производства продукта – дополнительно к действиям, предусмотренным в предшествующем пункте, действия по использованию продукта, полученного при помощи такого процесса, его переуступке и т. д., его экспорту, импорту, предложению о переуступке и т. д.».

²⁵ Раздел 119 Закона о патентах Австралии 1990 г. В этом разделе приводятся дополнительные детали положения о том, что означает термин «использование» запатентованного продукта в контексте исключения на основе права преждепользования. Согласно приводимому в нем

23. Действия по подготовке к использованию изобретения входят в область применения исключения на основе права преждепользования в большинстве, но не во всех²⁷ государствах-членах. Терминология, употребляемая для обозначения таких действий различна, что предполагает соответствующие различия в области применения исключения в разных странах. Так, в национальных нормативных актах разных стран встречаются следующие формулировки: «необходимые подготовительные мероприятия»,²⁸ «необходимые подготовительные действия»²⁹, «действенная и серьезная подготовка»³⁰, «реальная и серьезная подготовка»³¹, «значительная и серьезная подготовка»,³² «значительная подготовка»³³, «необходимые приготовления»³⁴, «фактическая подготовка»³⁵, «подготовка к использованию изобретения»³⁶, и «необходимая подготовка»³⁷, как они определены в соответствующем законодательстве. В этой связи в Австралии исключение на основе права преждепользования также распространяется на действия лица, которое «предприняло определенные шаги (договорным или иным образом)» для использования продукта, метода или процесса, подлежащих патентной охране.³⁸ В Нидерландах это исключение распространяется на любое лицо, которое, в частности, «приступило к осуществлению своего намерения в отношении производства или применения в своей деятельности».³⁹

Добросовестное использование

[Footnote continued from previous page]

- определению, понятие «использовать» включает: «(а) применительно к продукту: (i) производить, сдавать в аренду, продавать или иным образом распоряжаться продуктом; и (ii) направлять предложение о производстве продукта, сдаче его в аренду, его продаже или ином распоряжении продуктом; и (iii) пользоваться продуктом или импортировать продукт; и (iv) иметь продукт для осуществления действий, перечисленных в подпунктах (i), (ii) или (iii); и (b) применительно к методу или процессу: (i) применять метод или процесс и (ii) совершать действия, обозначенные в подпунктах (a)(i), (ii), (iii) или (iv) в отношении продукта, являющегося результатом применения метода или процесса».
- 26 Кроме того, в государствах-членах ЕАПО термин «использование», определяется «национальным законодательством Договаривающихся государств». Например, в Украине «использованием» изобретения считаются следующие действия: «(i) производство продукта с использованием запатентованного изобретения (полезной модели), использование этого продукта, предложение продукта к продаже на рынке, включая предложение по сети интернет, продажу, импорт (ввоз) и иное введение в хозяйственный оборот, а также хранение продукта для указанных целей; (ii) использование процесса, охраняемого патентом или предложение процесса к использованию в Украине, при условии, что лицо, предлагающее такой процесс, осведомлено о том, что применение процесса без разрешения патентообладателя запрещено, или с учетом конкретных обстоятельств это очевидно»
- 27 См. сноску 21.
- 28 См., например, раздел 23 Закона о патентах Австрии, статью 16(1) Закона о патентах Республики Азербайджан и статью 69 Закона о патентах Китая.
- 29 См., например, статью 22(iii) Закона о промышленной собственности Мексики и раздел 22 Закона о патентах Латвии.
- 30 См., например, раздел 13(4) Закона о промышленной собственности Королевства Бутан, статью 31 Закона № 20-00 о промышленной собственности Доминиканской Республики, раздел 83 Указа о патентах Гонконга (Китай), статью 29 Закона о патентах Литвы, раздел 21(4)(e) Закона о патентах, промышленных образцах и товарных знаках Маврикия, статью 55 Закона № 17-97 о защите промышленной собственности Марокко, раздел 11(4)(a)(iv) Закона о промышленной собственности Омана № 67/2008 г. и раздел 30(5)(d) Указа о патентах Пакистана.
- 31 Статья 74 Закона о патентах Боснии и Герцеговины и статья 64 Закона о патентах Хорватии.
- 32 Статья 31 Закона о патентах Украины.
- 33 Раздел 4(1) Единого закона о патентах (Закон № 91 от 28 января 2009 г.) Дании, раздел 4 Закона о патентах Финляндии и статья 71 Закона о промышленной собственности Польши.
- 34 Раздел 12 Закона о патентах Германии.
- 35 Раздел 53 Закона о патентах Израиля № 5727-1967.
- 36 Статья 79 Закона о патентах Японии.
- 37 Статья 14 Закона о патентах Кыргызской Республики.
- 38 Вместе с тем, в разделе 119 Закона о патентах Австралии 1990 г. поясняется, что исключение не применяется, если до даты приоритета лицо: (а) прекратило (иначе как временно) использование продукта, метода или процесса в патентной области или (b) прекратило (иначе как временно) действия, направленные на использование продукта, метода или процесса в патентной области.
- 39 Статья 55(1) Закона о патентах Нидерландов 1995 г.

24. Далее, применимое законодательство многих государств-членов прямо предусматривает необходимость «добросовестного» характера деятельности преждепользователя, чтобы на нее распространялось действие исключения.⁴⁰ В ответе Испании поясняется, что преждепользователь должен быть добросовестным – это означает, что «бенефициар права преждепользования должен быть третьей стороной, создавшей то же самое изобретение, что и патентообладатель, ранее патентообладателя, не имея никакой связи или контакта с патентообладателем и сохранившей изобретение в секрете. Преждепользователь не считается добросовестным, если изобретение было присвоено незаконно или информация [...] от изобретателя была получена нечестным образом». В ответе Польши говорится, что «добросовестность пользователя связана либо с тем, что он разрабатывает то же самое изобретение независимо патентообладателя, либо с убеждением пользователя в том, что он имеет право свободно использовать соответствующее техническое решение». В ответе Российской Федерации поясняется, что «любое использование должно быть добросовестным, то есть лицо, которое использовало техническое решение, не знало и не должно было знать об основных характеристиках заявленного решения, получившего охрану». В Законе о патентах Японии также указывается, что преждепользователь – это лицо, которое «не знает о содержании изобретения, описанного в патентной заявке».

25. Кроме того, что касается независимого характера творческой деятельности преждепользователя, применимое законодательство некоторых государств-членов прямо предусматривает, что исключение не применяется, если сведения о запатентованном изобретении были получены им от заявителя или патентообладателя. Например, в Нидерландах преждепользователь «продолжает пользоваться правом на совершение действий, упоминаемых в ст. 53(1) Закона о патентах 1995 г., основанным на праве преждепользования, только в том случае, если имеющиеся у него сведения не были получены из материалов, уже опубликованных заявителем, из его патентной заявки или из описаний, чертежей или моделей заявителя». В Соединенных Штатах Америки «лицо не имеет права на освобождение от ответственности на основании положений данного раздела, если объект, на котором основано такое освобождение, был получен от патентообладателя или лица, находящегося в отношениях общности интересов с патентообладателем».

26. Далее, в Швеции исключение на основе права преждепользования предоставляется при том условии, что «использование не является явным злоупотреблением по отношению к заявителю или его правопреемнику». В ответе Португалии поясняется, что исключение не применяется, «если сведения получены в результате незаконных или аморальных действий, совершенных против патентообладателя».

Исключение на основе права преждепользования и льготный период

27. В приведенном выше контексте в некоторых национальных законах прямо приводятся детальные сведения о взаимосвязи между исключением на основе права преждепользования и положениями о льготном периоде⁴¹ в случаях, когда такие

⁴⁰ См., например, раздел 23 Закона о патентах Австрии, раздел 13(4) Закона о промышленной собственности Королевства Бутан, статью 16(1) Закона о патентах Республики Азербайджан, статью 74 Закона о патентах Боснии и Герцеговины, статью 45 Закона № 9.279 Бразилии, статью 10 Указа № (30) Катара от 2006 г., статьи 8.4(d) и 8.5 Закона № 4/2001 Сан-Томе и Принсипи, статью 23 Закона о патентах Сербии и статью 17(1) Закона о патентах Словакии.

⁴¹ Хотя область применения положений о льготном периоде в разных национальных законах может быть разной, в целом такие положения позволяют при определении новизны не учитывать информацию, раскрытую, в частности, заявителем или его правопреемником, если она была раскрыта в течение определенного периода времени до даты подачи патентной заявки или даты приоритета (обычно шесть месяцев или год).

положения предусмотрены. Так, в подразделе 119(3) Закона о патентах Австралии предусмотрено, что исключение на основе права преждепользования «не применяется в отношении продукта, метода или процесса, полученных лицом от патентообладателя или правопреемника патентообладателя по запатентованному изобретению»; далее, однако, этот закон гласит, что указанное выше положение не применяется в случаях, когда «лицо получило продукт, метод или процесс на основе информации, которая была опубликована: (а) патентообладателем или правопреемником патентообладателя или с их согласия и (b) в результате любой публикации или использования изобретения в предписанных обстоятельствах, упоминаемых в пункте 24(1)(a)». Таким образом, в Австралии подраздел 119(3) имеет то следствие, что исключение на основе права преждепользования применяется к публичному раскрытию информации патентообладателем или его правопреемником, которые в иных случаях подлежали бы применению положений о льготном периоде.

28. В отличие от данного подхода, статья 45(2) Закона № 9.279 Бразилии предусматривает, что исключение на основе права преждепользования «не должно предоставляться лицу, получившему сведения о предмете патента в результате раскрытия информации в соответствии с положениями статьи 12, при условии, что патентная заявка была подана в течение 1 (одного) года с даты раскрытия информации». Аналогичным образом, в разделе 12 Закона о патентах Германии говорится, что «[...] если заявитель или его правопреемник до подачи заявки на регистрацию патента раскрыли информацию об изобретении другим лицам и оговорили свои права на случай выдачи патента, лицо, получившее информацию об изобретении в результате такого раскрытия, не вправе, на основании положений, приводимых в первом предложении,⁴² ссылаться на принятые им меры в течение шести месяцев с даты раскрытия информации». Вместе с тем, в Соединенных Штатах Америки, где ссылка на наличие льготного периода признается правомерной, может предусматриваться освобождение от ответственности, основанное на предыдущем коммерческом использовании, если такое использование осуществлялось в течение по крайней мере одного года до даты публичного раскрытия информации в соответствии с положениями о льготном периоде.⁴³

Бремя доказывания

29. В некоторых применимых законах содержатся уточнения по поводу того, на какую из сторон ложится бремя доказывания. В Соединенных Штатах Америки «лицо, ссылающееся на освобождение от ответственности на основании положений данного раздела, несет бремя обоснования такого освобождения ясными и убедительными доказательствами». Аналогичным образом, в Португалии «бремя доказывания несет лицо, ссылающееся» на факт преждепользования. С другой стороны, в Словакии бремя доказывания облегчено, так как «при наличии любых сомнений действия преждепользователя считаются добросовестными, если не доказано иное». В Венгрии преждепользователь считается добросовестным пользователем, пока не будет доказано, что преждепользование имело место на базе изобретательской деятельности, которая привела к созданию запатентованного продукта.

Иные лица, имеющие право ссылаться на исключение

30. Дополнительные данные о том, какие физические и/или юридические лица могут ссылаться на исключение на основе права преждепользования, содержатся в

⁴² Первое предложение раздела 12 Закона о патентах Германии гласит: «(1) Патент не имеет силы в отношении лица, которое на момент подачи заявки уже начало использовать изобретение в Германии или предприняло необходимые подготовительные шаги к этому».

⁴³ См. пункт 35 настоящего документа.

применимом законодательстве Японии и Республики Корея. В законах этих стран указывается, что область применения исключения на основе права преждепользования распространяется на действия не только лица, которое, не зная о содержании изобретения, описанного в патентной заявке, сделало изобретение, идентичное такому изобретению, но и лица, которое узнало об изобретении от такого лица и использовало изобретение или вело подготовку к использованию изобретения в этих странах на момент подачи патентной заявки. В этой связи применимый закон Соединенных Штатов Америки гласит: «от ответственности на основании положений настоящего раздела может освобождаться только лицо, осуществлявшее коммерческое использование, описанное в подразделе (а) или направлявшее такое осуществление, или юридическое лицо, которое контролирует такое лицо, контролируется таким лицом или находится под общим контролем с таким лицом».

Расширение объема деятельности

31. Применимое законодательство многих государств-членов гласит, что исключение на основе права преждепользования не допускает расширения объема деятельности сверх объема, достигнутого на соответствующую дату. Например, в Китае исключение на основе права преждепользования допускает продолжение производства продуктов или использования методов «в первоначальном объеме». В Финляндии преждепользователь вправе продолжать использовать изобретение коммерческим образом «при условии сохранения общего характера такого преждепользования [...]». В Кыргызской Республике преждепользователь вправе использовать запатентованное изобретение бесплатно «без расширения объема такого использования». В Российской Федерации преждепользователь вправе продолжать свою деятельность «без расширения объема такого использования». Во Вьетнаме преждепользователь может продолжать использовать запатентованное изобретение «в пределах той же сферы и объема применения». В Швеции преждепользователь может продолжать использование изобретения, «сохраняя его общий характер».

32. В этом контексте, в Бразилии преждепользователь вправе продолжать использование «бесплатно, в прежней форме и на прежних условиях». Аналогичным образом, в Сальвадоре преждепользователь «вправе продолжать производство продукта или использование процесса в прежнем порядке». В Испании преждепользователь имеет возможность продолжать использовать изобретение «аналогичным образом или в соответствии с подготовительными шагами, предпринятыми до этого или в той форме, в которой такая подготовка совершалась ранее. Тем не менее, в обоих случаях эта деятельность ограничивается таким использованием, которое осуществлялось ранее, чтобы в достаточной степени удовлетворять разумные потребности предприятия». В Сан-Томе и Принсипи действия преждепользователя «не должны отличаться по своему характеру или цели от фактического или планировавшегося преждепользования». Аналогичным образом, в Марокко права, предоставляемые патентом, не распространяются на действия, осуществлявшиеся преждепользователем, «при условии, что такие действия не отличаются по их характеру или целям от фактического или ожидавшегося преждепользования».

33. С другой стороны, в ответе Соединенных Штатов Америки указано, что «освобождение от ответственности, на которое ссылается лицо на основании настоящего раздела – это не генеральная лицензия по всем пунктам формулы изобретения, содержащейся в соответствующем патенте; оно распространяется только на конкретный объект, в отношении которого установлено, что имело место коммерческое использование, соответствующее условиям настоящего раздела, причем освобождение от ответственности также распространяется на изменения количества или объема использования заявленного объекта и на усовершенствования заявленного объекта, которые не наносят ущерба дополнительному отдельно заявленному объекту патентной

охраны». В Соединенном Королевстве Апелляционный суд принял решение в отношении объема применения исключения на основе права преждепользования в этой стране,⁴⁴ подтвердив, что охрана прав преждепользователя, предусмотренная разделом 64 Закона о патентах, не ограничивается исключительно действиями, идентичными тем, которые осуществлялись до даты приоритета, но «не может быть правом на производство любого продукта или правом на расширение деятельности в сферы создания других продуктов». Апелляционный суд поддержал мнение Патентного суда о том, что «если охраняемая деятельность должна в точности совпадать (что бы это ни значило) с предшествующим уровнем техники, охрана, обеспечиваемая положениями данного раздела, окажется иллюзорной. Положения данного раздела имеют своей целью обеспечивать практическую охрану, позволяющую лицу продолжать в основных чертах ту деятельность, которую оно осуществляло до этого».

Прекращение преждепользования

34. Кроме того, законодательством некоторых стран установлен ряд иных ограничений в отношении применения исключения. Так, в законе Соединенных Штатов Америки конкретно поясняется, что освобождение от ответственности за нарушение по основаниям, связанным с коммерческим преждепользованием, прекращается с прекращением использования: «Лицо, которое прекратило коммерческое использование объекта (являвшееся правомерным согласно положениям настоящего раздела), не вправе ссылаться на действия, имевшие место до даты такого прекращения для обоснования своего освобождения от ответственности на основании настоящего раздела применительно к действиям, предпринятым в дату такого прекращения или после нее». Аналогичным образом, в Австралии исключение на основе права преждепользования не применимо, если «до даты приоритета лицо: (а) прекратило (иначе как временно) использование продукта, метода или процесса, охраняемых патентом; или (b) отказалось (иначе как временно) от действий, направленных на использование продукта, метода или процесса, охраняемых патентом».

Дата установления исключения на основе права преждепользования

35. В качестве даты установления исключения на основе права преждепользования некоторые государства-члены указывают дату подачи заявки, другие государства-члены – дату приоритета, третьи – обе даты. В Соединенных Штатах Америки лицо имеет право на освобождение от ответственности по основаниям, связанным с коммерческим преждепользованием, если, в частности, «такое коммерческое использование имело место не менее, чем за один год до более ранней из двух дат: (А) фактической даты подачи заявки на изобретение или (В) даты, в которую информация о заявленном изобретении была опубликована для всеобщего сведения в форме, дающей основания для применения исключения из положений об уровне техники, предусмотренных разделом 102(b).»⁴⁵ Положениями Закона о патентах Австралии предусмотрено, что деятельность в рамках преждепользования, как она определена в этом законе, должна иметь место «непосредственно перед датой приоритета соответствующей заявки».⁴⁶

Переуступка и/или лицензирование прав

36. Что касается передачи или лицензирования прав преждепользования, большинство государств-членов и ЕАПО дают преждепользователю возможность переуступать и/или передавать свое право преждепользования третьей стороне. В законах некоторых из этих

⁴⁴ Lubrizol Corporation против Esso Petroleum Co. Ltd.» [1998 г.] RPC 727.

⁴⁵ Раздел 35, отдел 273 Кодекса США.

⁴⁶ Раздел 119 Закона о патентах Австралии.

государств-членов прямо говорится, что право может быть лишь переуступлено, но не может лицензироваться. Тем не менее, в Пакистане права преждепользователя могут передаваться по лицензии и/или переуступаться.⁴⁷ В остальных государствах-членах эти права не могут ни переуступаться, ни передаваться по лицензии.⁴⁸

37. В подавляющем большинстве государств-членов, допускающих переуступку и/или лицензирование и/или передачу прав преждепользователя, условием такой переуступки, лицензирования или передачи является то, что право должно передаваться вместе с предприятием, на котором осуществлялось такое использование.⁴⁹ В этой связи положениями отдела 273 Кодекса США предусмотрено, что «исключая любую передачу патентообладателю, право ссылаться на освобождение от ответственности на основании положений настоящего раздела не должно передаваться по лицензии, переуступаться или передаваться другому лицу иначе как в виде дополнительного и второстепенного элемента осуществляемой по иным причинам добросовестной переуступки или передачи всего предприятия или направления деятельности, к которому относится освобождение от ответственности». В Бразилии права преждепользователя «могут переуступаться только путем передачи или лизинга совместно с бизнесом предприятия или его частью, прямо связанной с использованием предмета патента». В Румынии, хотя закон допускает передачу прав преждепользователя, такая передача ограничена переуступкой и наследованием прав. В Республике Корея, где преждепользователь обладает неисключительной лицензией на использование патентных прав, такая лицензия не может передаваться «без согласия патентообладателя», исключая случаи, когда такая передача осуществляется совместно с лежащим в ее основе бизнесом или путем наследования или иного общего правопреемства. Аналогичным образом, в Японии неисключительная лицензия может быть передана только в тех случаях, когда (i) одновременно происходит передача бизнеса, в рамках которого используется соответствующее изобретение; (ii) на это получено согласие патентообладателя (или, в случае неисключительной лицензии, выданной на основе исключительной лицензии, патентообладателя и лицензиата исключительной лицензии); или (iii) передача имеет место в результате общего правопреемства, включая наследование. Кроме того, в ряде стран передача ограничивается передачей «в течение срока жизни пользователя», «при жизни участников» или «наследственным или завещательным» правопреемством, которая осуществляется вместе с передачей предприятия или бизнеса.⁵⁰

38. Кроме того, в Соединенном Королевстве проводится различие между правом преждепользователя в качестве индивидуума, которое может быть переуступлено или передано по его смерти, и правом юридического лица, которое может быть передано после ликвидации такого лица. В Болгарии право преждепользователя может быть передано вместе с предприятием, в котором такое право возникло, и может

⁴⁷ В ответе Пакистана на Вопросник поясняется, что, хотя Указ о патентах от 2000 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными в 2002 г.) прямо не устанавливает условий лицензирования или переуступки прав преждепользователя, преждепользователем могут применяться общие условия переуступки и лицензирования патентных прав, установленные разделом 55(4) Указа о патентах.

⁴⁸ К таким государствам-членам относятся Албания, Алжир, Канада, Чешская Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Мадагаскар, Мексика и Уганда.

⁴⁹ Так, в законах некоторых стран предусмотрено, что переуступка и/или передача прав допускается только совместно с «соответствующей частью бизнеса», «всем предприятием или деятельностью, к которым относится освобождение от ответственности», «производственной единицей», «предприятием или деловой практикой», «предприятием, на котором было начато или предполагалось использование», «переуступкой или передачей прав собственности на компанию или ее часть», «коммерческим предприятием, на котором осуществляется использование», «предприятием или его деятельностью или соответствующей частью предприятия или его деятельности», «рабочим процессом и производственным предприятием» или «фирмой или предприятием, в рамках которых такое производство или использование осуществлялись или планировались к осуществлению».

⁵⁰ Например, в Республике Молдова и Швейцарии.

использоваться «при условии, что объем такого использования не будет расширяться за пределы предприятия».

Территория, на которой должно осуществляться преждепользование

39. В применимом законодательстве многих государств-членов прямо оговаривается, что деятельность в рамках преждепользования должна осуществляться на территории соответствующих стран, на которые распространяется исключение.⁵¹ Тем не менее, в некоторых других государствах-членах соответствующие положения законов имеют имплицитный характер и не упоминают какие-либо страны.⁵² В Филиппинах преждепользователь вправе продолжать использование изобретения «на территории, на которую распространяется действие патента».

Вознаграждение

40. Законы подавляющего большинства государств-членов не предусматривают никакого вознаграждения, указывая, например, что пользователь «сохраняет право на дальнейшее использование без выплаты возмещения» или что «исключение из положений о нарушении прав является абсолютным и не зависит от уплаты разумного вознаграждения», или является «бесплатным».⁵³ Вместе с тем, некоторые государства-члены поясняют, что принцип отсутствия вознаграждения действует только «при сохранении тех же масштабов деятельности» или без «расширения объема» преждепользования.^{54 55}

Преждепользование после аннулирования патента или отказа в выдаче патента, но до восстановления или выдачи патента

41. Кроме того, в некоторых государствах-членах исключение на основе права преждепользования применяется в ситуациях, когда третья сторона использовала запатентованное изобретение или выполнила серьезную подготовку к такому использованию после аннулирования патента или отказа в выдаче патента, но до восстановления или выдачи патента.⁵⁶ В разных юрисдикциях для такого исключения применяются различные обозначения, например, право «последующего использования», «более позднего использования», «дальнейшего использования» или «промежуточного пользователя». Во многих государствах-членах применимое законодательство требует, чтобы деятельность такого пользователя, чтобы на нее распространялось это исключение, осуществлялась «добросовестно».⁵⁷ Кроме того, законы государств-членов расходятся в деталях трактовки ситуаций и сроков применения такого исключения, предусматривая, например, следующие формулировки: «после истечения срока, установленного для восстановления отклоненной заявки, или после того, как отклонение заявки становится окончательным или срок патента истекает, но до публикации

⁵¹ Например, в законах Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, Бутана, Хорватии, Франции, Германии, Гонконга (Китай), Японии, Кыргызской Республики, Нидерландов и Испании.

⁵² Например, соответствующие законы Канады, Китая, Доминиканской Республики и Италии.

⁵³ См., например, законы Армении, Австралии и Российской Федерации.

⁵⁴ См., например, законы Китая и Кыргызской Республики.

⁵⁵ В ответе Нидерландов поясняется, что, в соответствии со статьей 53(6) Закона о патентах, если третья сторона использует заявленное изобретение «после даты подачи заявки или даты приоритета, но до выдачи патента», «патентообладатель может требовать разумной компенсации».

⁵⁶ К государствам-членам, которые прямо предусматривают этот вид исключения и/или ограничения, относятся Армения, Австралия, Австрия, Болгария, Финляндия, Грузия, Венгрия, Израиль, Япония, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Словакия, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Соединенное Королевство, Вьетнам и Таджикистан.

⁵⁷ См., например, законы Армении, Финляндии, Грузии, Латвии, Румынии, Республики Словакии, Испании и Швеции.

сообщения об этом»⁵⁸ или «если требование о предоставлении права на охрану было отклонено, истек его срок или оно потеряло силу по иным причинам и восстанавливается путем восстановления прав [...] после истечения срока действия права на охрану и до даты официального сообщения о восстановлении прав или не позднее даты внесения соответствующего запроса в Реестр, во всех иных случаях – не позднее даты получения запроса компетентной инстанцией [...]»⁵⁹ или «с даты отзыва патента [...] до даты его восстановления»⁶⁰ или «в период между сообщением об истечении срока патентной охраны и восстановлением патента»⁶¹, «в период между моментом утраты прав или средств возмещения ущерба и восстановлением прежней ситуации»⁶², или «между датой окончания шестимесячного срока, начавшегося с даты прекращения действия соответствующего патента, и датой ходатайства» о восстановлении патента.⁶³

42. В некоторых применимых законах прямо приводятся дополнительные данные в отношении объема применения такого исключения. В Армении, Республике Молдова и Российской Федерации такое использование допускается «без расширения объема использования», «в пределах существующих объемов» или «при условии, что объем такого использования не расширяется», соответственно. В Австрии такое лицо будет вправе использовать объект для нужд «его собственного предприятия на своих собственных производственных предприятиях или производственных предприятиях других лиц». Аналогичным образом, патентное законодательство Сербии предусматривает, что такой преждепользователь вправе «продолжать использовать изобретение в производственных целях только на своем собственном производственном предприятии или на предприятии любого иного лица для своих собственных нужд». В Финляндии такой преждепользователь может продолжать использовать изобретение при условии, что «он сохраняет общий характер использования»⁶⁴, и что для того, чтобы иметь право воспользоваться исключением, он должен был начать использовать изобретение «коммерческим образом» и «в данной стране». В Румынии такой преждепользователь может продолжать использовать изобретение «в том же объеме, как и в дату публикации сообщения о восстановлении прав».

43. В некоторых государствах-членах установлено требование о том, чтобы такое право могло передаваться только вместе с предприятием, указывая, например, что «данное право может быть унаследовано или продано только в связи с предприятием»⁶⁵, «передача этого права допускается только вместе с предприятием»⁶⁶, «право [...] может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, в котором оно возникло или в котором предполагалось использовать изобретение», или «право на использование изобретения [...] не может передаваться, переходить к другому лицу или передаваться по наследству иначе, как вместе с предприятием, в котором использовалось соответствующее изобретение».⁶⁷ В отличие от данного подхода, в Российской Федерации право последующего использования «не может быть передано другому лицу вместе с предприятием».

44. Далее, некоторые государства-члены предусматривают различные виды льгот в ситуациях, когда третья сторона уже использовала запатентованное изобретение или

⁵⁸ Раздел 71с Закона о патентах Финляндии.

⁵⁹ Раздел 136 Закона о патентах Австрии.

⁶⁰ Статья 55 Закона о патентах Грузии.

⁶¹ Статья 21 Закона Венгрии № XXXIII от 1995 г.

⁶² Статья 23(5) Закона о патентах Нидерландов 1995 г.

⁶³ Раздел 45(5) Указа о патентах Пакистана 2000 г.

⁶⁴ Аналогичным образом, в Швеции установлено требование о том, чтобы преждепользователь продолжал использование изобретения «при сохранении общего характера его использования».

⁶⁵ Раздел 136 Закона о патентах Австрии.

⁶⁶ Статья 53 Закона о патентах Грузии.

⁶⁷ Раздел 63 Закона о патентах Израиля № 5727-1967.

выполнила серьезную подготовку к такому использованию после аннулирования или отказа в выдаче патента, но до восстановления или выдачи патента. Например, в Южной Африке патентообладатель, права которого были восстановлены, не вправе возбуждать какие-либо процессуальные действия против любого лица, которое «использовало»⁶⁸ запатентованное изобретение «после истечения шестимесячного периода с даты, в которую наступил срок уплаты пошлины за продление регистрации и до даты, в которую была опубликована заявка на восстановление патента» или требовать возмещения ущерба таким лицом. Третье лицо, которое в течение этого периода затратило любые денежные средства, время или труд с целью создания, использования, применения, предложения о реализации, реализации или импорта изобретения, вправе обратиться к патентному комиссару с требованием о «возмещении затраченных таким образом денежных средств, времени и труда». Хотя возврат такой суммы не имеет характера погашения задолженности или возмещения ущерба, если она не уплачивается в течение срока, установленного патентным комиссаром, патент теряет силу.

45. В Австралии, где заявка или патент теряют силу в определенных обстоятельствах, но восстанавливаются, например, путем предоставления дополнительного срока, действуют особые положения, позволяющие третьей стороне обратиться к патентному комиссару с ходатайством о предоставлении лицензии на дальнейшее использование изобретения. Такое лицо должно доказать, что оно предприняло конкретные шаги в направлении использования изобретения вследствие прекращения действия заявки или патента.⁶⁹ В Японии неисключительная лицензия на пользование патентными правами выдается третьей стороне в ситуациях, когда она, не зная о наличии патента, использовала изобретение в Японии или осуществляла подготовку к такому использованию после аннулирования патента, но до его восстановления, а также в случаях, когда третья сторона осуществляла такое использование до восстановления ранее аннулированной регистрации продления срока действия патента.⁷⁰

⁶⁸ «Использовало» в порядке, предусмотренном статьей 48(1) Закона № 57 Южной Африки о патентах 1978 г.

⁶⁹ См., например, подраздел 223(9) Закона о патентах Австралии. Условия такой лицензии определяются комиссаром по патентам (22.21(5)) с учетом обстоятельств дела, но лицензия является бесплатной (см. дело «HRC Project Design Pty Ltd» против «Orford Pty Ltd» [1997 г.] APO 12)

⁷⁰ Статья 176 Закона о патентах Японии. Кроме того, выдача неисключительной лицензии возможна в соответствии со статьей 79bis (1) Закона о патентах Японии, когда лицо, пользовавшееся патентным правом, исключительной лицензией на пользование патентным правом или неисключительной лицензией на пользование патентным правом или исключительной лицензией, существовавшей на момент регистрации переуступки патентного права на базе ходатайства по основаниям, предусмотренным статьей 74(1), и использовало изобретение в Японии при осуществлении своей деятельности или вело подготовку к такому его использованию в своей деятельности до такой регистрации переуступки патентного права, не зная, что на такой патент распространяются требования статьи 123(1)(ii) или статьи 123(1)(vi). Далее, согласно положениям статьи 80(1) Закона о патентах Японии, лицо, на которое распространяются любые из следующих положений, которое использует изобретение в своей деятельности в Японии или ведет подготовку к организации такой деятельности, до регистрации ходатайства о признании патента недействительным, не зная, что на соответствующий патент распространяются любые из пунктов статьи 123(1), должно иметь неисключительную лицензию на пользование аннулированным патентным правом или исключительную лицензию, существующую на момент такого аннулирования, только в объеме фактического использования такого изобретения или подготовки предприятия к такой деятельности: (i) первоначальный патентообладатель, если аннулирован один из двух или нескольких патентов, выданных на одно и то же изобретение; (ii) первоначальный патентообладатель, если после аннулирования патента, патент был выдан лицу, которое имеет право получить патент на то же изобретение, и (iii) в случаях, упоминаемых в пунктах (i) и (ii) – лицо, которое на момент регистрации ходатайства о признании патента недействительным имело исключительную лицензию на пользование аннулируемым патентным правом или неисключительную лицензию на основании статьи 99(1) на пользование патентным правом или исключительную лицензию на пользование патентным правом. Аналогичное положение предусмотрено в статье 104(1) Закона о патентах Республики Корея.

ПРОБЛЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ

46. Подавляющее большинство государств-членов выразили мнение о том, что применимая правовая база исключения достаточна для достижения целей, ради которых оно введено⁷¹ и, соответственно, заявили, что не планируют вносить в нее какие-либо изменения или дополнения.⁷² В Сальвадоре закон планируется пересмотреть в среднесрочном плане. В Новой Зеландии Закон о патентах пересматривается в настоящее время, и в него предполагается прямо включить нормы, касающиеся преждепользования.⁷³

47. Подавляющее большинство государств-членов не встретило никаких затруднений в практической реализации данного исключения в своих странах. Российская Федерация отметила затруднения, с которыми мог бы столкнуться правообладатель при публичном раскрытии своего изобретения до даты подачи патентной заявки, но в течение льготного периода. Она пояснила, что если третья сторона начала использовать то же самое изобретение до даты подачи патентной заявки, на базе информации, разглашенной в течение льготного периода, правообладатель может столкнуться с практическими затруднениями при доказывании того, что такая третья сторона не является законным «преждепользователем». Может также возникнуть другая проблема, связанная с тем, что позиция заявителя, оспаривающего право преждепользования, может быть ослаблена любыми доказательствами, способными поставить под сомнение новизну его изобретения.

[Конец документа]

⁷¹ О том, что они считают применимую правовую базу исключения на основе права преждепользования достаточной для решения задач, которые перед ней ставятся, определенно заявили следующие государства-члены и региональная организация: Алжир, Босния и Герцеговина, Китай, Коста-Рика, Чешская Республика, Дания, Гонконг (Китай), Венгрия, Мадагаскар, Марокко, Норвегия, Пакистан, Республика Молдова, Российская Федерация, Сан-Томе и Принсипи, Соединенное Королевство и ЕАПО.

⁷² Ответ о том, что внесение каких-либо изменений и дополнений в законодательство не планируется, дали следующие государства-члены: Австралия, Канада, Доминиканская Республика, Франция, Израиль, Япония, Латвия, Мексика, Перу, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

⁷³ Проект закона о патентах от 2008 г. получил королевскую санкцию 13 сентября 2013 г. и был принят в качестве Закона о патентах 2013 г. Исключению на основе права преждепользования посвящен раздел 146 Закона.