

## Постоянный комитет по патентному праву

Двадцать третья сессия  
Женева, 30 ноября – 4 декабря 2015 г.

### ОБЗОР ПРИМЕРОВ ИЗ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, А ТАКЖЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) на своей двадцать второй сессии, состоявшейся 27-31 июля 2015 г., принял решение о том, что Секретариат подготовит сводный документ с обзором примеров из практики государств-членов, а также тематических исследований в области эффективности применяемых исключений и ограничений, в частности, с точки зрения задач развития. В русле данного решения государствам-членам и региональным патентным ведомствам было направлено письмо С. 8481 от 4 сентября 2015 г. с предложением представить в Международное бюро сведения, относящиеся к указанным выше элементам, в контексте применимого законодательства. В настоящем документе содержится обзор ответов, представленных следующими государствами-членами: Австралия, Колумбия, Сальвадор, Ирак, Япония, Мексика, Португалия, Швейцария и Танзания (Объединенная Республика). Поскольку лингвистическая политика ВОИС предусматривает ограничение для объема рабочих документов, полученные сведения представлены в настоящем документе в сжатом виде. Ознакомиться с информацией в полном объеме можно на странице электронного форума ПКПП<sup>1</sup>.

Австралия

2. Ведомство ИС Австралии специально не изучало применение и действие исключений и ограничений из патентных прав, в частности, с точки зрения задач развития.

---

<sup>1</sup> См. [http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_23/comments\\_received.html](http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_23/comments_received.html).

Однако, поскольку судебные разбирательства, касающиеся применением этих мер, случаются нечасто, эти меры могут использоваться для разрешения споров на уровне сторон и в качестве условий лицензионных соглашений. В силу того, что такие соглашения нередко носят конфиденциальный характер, представляется затруднительным выяснить объем и действие применяемых исключений и ограничений.

3. Что касается задач развития, то Австралия включила в национальную нормативно-правовую базу временный отказ от права, предусмотренный в Протоколе ТРИПС (и сам Протокол ТРИПС с момента его вступления в силу). Новая схема позволяет лабораториям Австралии обращаться в федеральный суд с просьбой о выдаче принудительной лицензии, позволяющей производить непатентованные варианты запатентованных лекарственных средств и экспортировать их в развивающиеся страны, испытывающих серьезные проблемы в сфере общественного здравоохранения. Ведомство ИС Австралии намерено отслеживать последствия применения этой схемы в ближайшие годы.

#### Колумбия

4. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) предусматривает исключения в отношении монопольных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения не вступают в неоправданное противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя, с учетом законных интересов третьих лиц. В частности, в статье 31 ТРИПС перечислены условия, которые позволяют использовать объект патента без разрешения правообладателя, например в случае чрезвычайной ситуации в стране или других обстоятельств крайней необходимости. Аналогично, в главе VII решения №486 Андского сообщества рассматривается возможность предоставления принудительной лицензии при условии, что претендент предпримет попытку получить предварительное согласие патентообладателя на договорную лицензию.

5. В Колумбии наиболее показательный пример использования ограничений и исключений в патентном праве связан с комбинацией действующих веществ, известных как лопинавир/ритонавир (Kaletra®). Далее приводится краткое описание основных причин для выдачи патента и обстоятельств, которые привели к отклонению просьбы о признании приоритета интересов общества в качестве необходимого условия для выдачи принудительных лицензий.

6. В первоначальной патентной заявке, представленной в Управление изобретений фармацевтической компанией Abbott Laboratories, была указана комбинация лекарственных средств, известных как лопинавир/ритонавир. Эта заявка была зарегистрирована под номером 96-65280 12 декабря 1996 г. и обеспечила заявителю право на приоритет, основанное на заявках США US 08/572,226 от 13 декабря 1995 г. и US 08/753, 201 от 21 ноября 1996 г. По итогам первой экспертизы по существу было выделено три самостоятельные заявки, которые были представлены в соответствии со статьей 36 решения № 486, посвященной разделению предмета первоначальной заявки. В первой выделенной заявке, зарегистрированной под номером 96-65280, описан метод химического синтеза лопинавира, продукта, получаемого в результате применения указанного метода, т.е. активного соединения лопинавир, лекарственных препаратов, содержащих это соединение, и лекарственных форм, включающих фармацевтическую комбинацию ингибиторов протеазы ВИЧ лопинавир и ритонавир, известных под товарным знаком Kaletra®. Во второй заявке, поданной под номером 96-65280А, описана структурная формула и функциональный состав соединений ингибитора протеазы ВИЧ, непатентованная форма которого определяется по формуле Маркуша (I), а также метод химического синтеза антиретровирусных соединений. В третьей заявке под номером 96-

65280B, которая была выделена в результате дробления первоначального предмета первичной патентной заявки содержится описание химических соединений 2S-(1-тетрагидропиримид-2-онил)-3-метилбутаноил и (2S,3S,5S)-2-N,N-добензиламино-3-гидрокси-5-(2S-(1-тетрагидро-пиримид-2-онил)-3-метил-бутаноил) аминокислоты-1,6-дифенилгексана, полупродуктов синтеза, используемых в данном методе для производства ингибитора протеазы лопинавира. В этой же заявке испрашивалась охрана соли пироглутамата лопинавира (S) и альтернативного способа синтеза, который позволяет получить активное соединение лопинавир.

7. Департамент торговли и промышленности (SIC) провел экспертизу на патентоспособность каждой выделенной заявки в соответствии со статьями 45 и 48 решения № 486 и постановил выдать патент для первичной патентной заявки под номером 96-65280 и выделенной заявки 96-65280B на том основании, что эти заявки отвечают критериям патентоспособности. Оба патента были выданы сроком на 20 лет с даты подачи заявки, т.е. с 12 декабря 1996 г. до 12 декабря 2016 г., в соответствии со статьей 50 решения № 486. Что касается выделенной заявки под номером 96-65280A, то заявитель был проинформирован о решении отказать в выдаче патента на том основании, что в рамках известного уровня техники существуют публикации, в которых описаны технические характеристики заявленных соединений и способа. В этой связи было признано, что в заявленном предмете отсутствуют необходимые параметры новизны и изобретательского уровня и данный предмет не удовлетворяет условиям для предоставления исключительного права в соответствии с требованиями статей 16 и 18 решения № 486.

8. В рассматриваемом случае исследовательский институт IFARMA Foundation и организация Social Mission Foundation обратились с просьбой признать приоритет интересов общества, а департамент общественного здравоохранения министерства социальной защиты представил в департамент торговли и промышленности (SIC) необходимую документацию. Однако в департаменте торговли и промышленности заявили, что они не вправе определять процедуру, позволяющую заявить о наличии оснований для признания интересов общества в соответствии с постановлением № 4302 от 2008 г.

9. Технический комитет, отвечающий в системе министерства социальной защиты за обеспечение интересов общества, подготовил административный акт, на основании которого была начата административная процедура для определения, существуют ли достаточные основания для признания доступа к препарату Kaletra и правам компании Abbott как заинтересованной третьей стороны приоритетом с точки зрения интересов общества в условиях конкуренции. Было установлено, что в данном случае нельзя говорить о доступе к препарату Kaletra как о приоритете интересов общества, и в решении 1444 от 8 мая 2009 г. было отмечено, в том числе, следующее:

- (i) не доказано, что существуют какие-либо трудности с приобретением лекарственного препарата, известного как Kaletra, поскольку широко известно, что данное лекарственное средство входит в программу обязательного медицинского страхования;
- (ii) орган по регулированию цен включил препарат Kaletra в список лекарственных средств, в отношении которых действует строгая ценовая политика;
- (iii) согласно представленной информации не обнаружены основания для признания препарата приоритетным для интересов общества по соображениям конкуренции.

10. В судебном решении от 29 февраля 2012 г. административный суд № 37 судебного округа Боготы постановил поручить министерству здравоохранения возбудить судебное дело по факту угрозы/ущемления коллективных интересов и права на здравоохранение путем установления на указанный препарат внутренних цен, превышающих минимальные международные импортные цены. Суд также постановил включить препарат в список параллельно импортируемой продукции, с тем чтобы обеспечить соответствие цены на внутреннем рынке с минимальной международной импортной ценой и дать возможность FOSYGA возместить понесенные убытки. Впоследствии административный трибунал департамента Кундинамарка в своем определении от 27 сентября потребовал от министерства социальной защиты скорректировать цены на рассматриваемый препарат, а от департамента торговли и промышленности – начать расследование для выяснения, соблюдала ли компания Abbot установленные минимальные импортные цены. По завершении расследования департамент торговли и промышленности постановил применить меры наказания в отношении компании ABBOTT LABORATORIES OF COLOMBIA S.A. за реализацию лекарственного препарата Kaletra® для лечения ВИЧ/СПИД по цене, превышающей предельно допустимую (см. постановление № 11990 от 26 февраля 2014 г.). Штрафная санкция, наложенная департаментом торговли и промышленности, позволили осуществить решение административного трибунала Кундинамарки в отношении разбирательства о приоритете интересов общества, начатого от имени REOLVIN Association. Примечательно, что на основании циркулярного письма № 06 от 2013 г. препарат Kaletra® и его коммерческие разновидности были включены на список товаров, в отношении которых действует режим контроля фиксированной цены; кроме того, была установлена максимальная розничная цена на этот препарат для сетей распространителей и других организаций в сфере здравоохранения.

11. Решение отказать в признании медикамента лопинавир /ритонавир (Kaletra) в качестве приоритета для интересов общества объясняется тем, что министерство социальной защиты ранее опубликовало руководство по контролю инфекций, вызванных ВИЧ. В этом документе изложен ряд систематически обновляемых и дополняемых рекомендаций, призванных помочь медицинским работникам принять решения о методике лечения пациентов в определенных клинических состояниях, например характерных для инфекции, вызванной ВИЧ. Эта публикация основана на примерах из практики Колумбии и содержит ряд руководящих указаний, призванных стандартизировать на основе более строгих критериев качества клиническую практику лечения пациентов, выполняющих научнообоснованные фармакотерапевтические рекомендации.

12. В конкретном случае антиретровирусной терапии, отметило министерство, существует достаточные показания для начала антиретровирусной терапии для лечения симптоматических пациентов, и риск прогрессирующего развития заболевания у пациента вплоть до перехода в фазу СПИДа или летальную форму, в зависимости от характеристик инфекции наряду с существующими схемами лечения, является важнейшим фактором, оценка которого позволяет принять решение о начале терапии. В руководстве не сказано, что существуют какие-то предпочтительные фармакотерапевтические схемы лечения. Однако это не означает, что следует применять любую форму комбинированной терапии, поскольку некоторые схемы более эффективны, а переносимость, токсичность, приемлемость и активность в отношении предыдущих схем лечения в разных пациентов могут отличаться.

Сальвадор

13. Что касается деятельности, осуществляемой в экспериментальных, научно-академических или научно-исследовательских целях (Акт «Об интеллектуальной собственности», ст. 116(c)), то некоторые изобретатели из Сальвадора упоминают в

своих патентных заявках действующие патенты как компоненты известного уровня техники своих изобретений. Кроме того, в ходе семинаров по патентному поиску и составлению патентных заявок используются базы данных Espacenet, Patentscope, LATIPAT и INVENES для поиска выданных патентов или заявок, по которым приняты положительные решения. Что касается принудительных лицензий, то к настоящему времени опыт выдачи таких документов отсутствует.

#### Ирак

14. Охрана прав интеллектуальной собственности является важным компонентом научно-исследовательской инфраструктуры, стимулирующим частные инвестиции в сферу НИОКР, особенно в промышленности, науке и коммерческой деятельности. Соглашение ТРИПС позволило директивным органам лучше понять функции патентов и их значение для экономического развития.

15. Роль патентной системы в развитии экономики в разных отраслях и разных странах неодинакова. Патенты могут играть важнейшее значение для преобразования инновационных идей и изобретений в конкурентоспособную продукцию и ее успешного продвижения на рынке. Отдел промышленной собственности Патентного ведомства Ирака играет ведущую роль в популяризации патентов, размещая патенты на интернет-сайтах, публикуя данные о них в научных изданиях, оказывая помощь в налаживании контактов между всеми соответствующими ведомствами, направляя им выдержки из патентов по разным отраслям знаний в зависимости от профиля работы данных органов.

#### Япония

16. Впервые объем понятия «экспериментальные или исследовательские цели» в соответствии со статьей 69(1), был определен в рамках дела о гербицидах, разбиравшегося в 1987 г.<sup>2</sup> Суть спора сводилась к тому, подпадают ли опыты по выяснению воздействия гербицида, проводившиеся с целью его регистрации и продажи в качестве агрохимиката, под действие исключений в соответствии со статьей 69(1). Суд постановил, что такие опыты не подпадают под действие указанных ограничений, поскольку они проводились исключительно для продажи гербицида, а не для развития технологий, связанных с ним. Однако существует мало судебных прецедентов, касающихся общего толкования понятий «опыты и научные исследования» по смыслу статьи 69(1). Одно общепринятое научное толкование гласит, что содержание понятия «опыты и научные исследования», на которое не распространяется действие патентных прав, должно быть ограничено такими научными исследованиями, которые проводятся для целей технического прогресса, т.е. поиска на предмет патентоспособности и функциональных возможностей, и такими опытами, которые проводятся для цели развития технологии и научно-технического прогресса.

17. Существуют разные позиции относительно того, должны ли подпадать под определение «опытов или научных исследований» клинические испытания, необходимые для подачи заявок на получение разрешения на производство непатентованных препаратов, на которые не распространяется действие патентных прав. Этот вопрос толкуется по-разному и в научной литературе, и в судебных решениях. В решении Верховного суда по делу, касающемуся непатентованных препаратов<sup>3</sup>, суд признал

---

<sup>2</sup> Окружной суд Токио, 10 июля 1987 г. (дело №7463(wa) от 1985 г.).

<sup>3</sup> Второе подразделение Верховного суда, 16 апреля 1999 г. (дело No.153(ju) от 1998 г.) (Minshu 53 (4) 627).

следующее: (i) если клинические испытания, необходимые для получения разрешения на производство непатентованных препаратов, не могут быть проведены в течение срока действия патентных прав, то третьи лица будут по сути лишены возможности свободно использовать запатентованные изобретения в течение продолжительного периода времени и даже после истечения срока действия патентных прав; и (ii) правообладатели могут извлекать экономические преимущества, поскольку они владеют исключительной лицензией на запатентованные изобретения. С учетом этого суд постановил, что любое использование запатентованных изобретений с целью клинических испытаний, необходимых для получения разрешения на производство препаратов, будет рассматриваться как «опыты и научные исследования» по смыслу статьи 69(1). Поскольку Верховный суд обосновал свое решение положениями постановлений к Акту о фармацевтической продукции, сфера применения этого решения может быть распространена на запатентованные изобретения в сфере косметических средств, медицинского оборудования и агрохимикатов.

18. К настоящему времени было направлено 23 ходатайства о предоставлении принудительной лицензии на патенты, полезные модели и промышленные образцы. Девять из них были основаны на заявлении, что соответствующие изобретения не используются, а 14 были свидетельством интереса к использованию изобретения. Однако все поданные ходатайства были отозваны до того, как было принято решение о предоставлении лицензии.

Мексика

19. Правительство Мексики приняло так называемое нормативное исключение, известное как положение/исключение Болар. Статья 25 Акта «О промышленной собственности» гласит, что патент предоставляет своему владельцу исключительные права, однако впоследствии на основании указа, опубликованного в официальном вестнике Мексики 19 сентября 2003 г., было принято постановление о товарах медицинского назначения. В пункте 3 статьи 167*bis* этого постановления сказано, что просьба о регистрации непатентованной формы медикамента, в котором используется активное или действующее вещество, защищенное патентом, с целью проведения исследований, проб и экспериментального производства может быть представлена в течение трех лет до истечения срока действия патента с тем пониманием, что в этих случаях гигиеническая регистрация не может быть получена до истечения срока действия патента; это позволяет импортировать основное или активное вещество, находящееся под охраной патента. Данное исключение применяется весьма успешно, поскольку процедура гигиенической регистрации непатентованных препаратов осуществляется своевременно, компетентно и с соблюдением патентных прав.

20. Что касается гибких возможностей, предоставляемых развивающимся странам в контексте применения пункта 6 Дохинской декларации о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении, Мексика сделала оговорку о том, что она будет использовать эту систему только в качестве импортера в случае национальной чрезвычайной ситуации или других исключительно серьезных обстоятельств. Мексика пока не сталкивалась с такими ситуациями, поэтому до сих пор не было выдано ни одной лицензии на основании приоритета интересов общества, несмотря на положения статьи 77 Акта «О промышленной собственности».

21. Не считая случаев выдачи лицензий, обусловленных интересами общества, рассмотренных во втором и третьем пунктах указанной статьи, остальные лицензии предоставляются в порядке, указанном во втором пункте статьи 72. Ни одна из лицензий, упомянутых в этой статье, не является исключительной и не может быть переуступлена.

## Португалия

22. Что касается исключения, применяемого к мероприятиям, осуществляемым исключительно с целью испытания или опытов (Кодекс промышленной собственности, статья 102(с)), Португалия приняла Закон 62/2011 от 12 декабря 2011 г., который предусматривает комплексный вариант для разрешения споров в отношении прав промышленной собственности на референтные препараты и непатентованные медикаменты, включая процедуру судебного запрета. Законодательство требует, что компании урегулировали возникающие между ними споры по процедуре обязательного арбитража в арбитражных судах. После того как компания – производитель непатентованных лекарств направляет запрос на выдачу разрешения на продажу, патентообладатель имеет в своем распоряжении 30 дней на то, чтобы представить в арбитражный суд возражение; после извещения о полученном возмещении компания – производитель непатентованных препаратов имеет право представить ответ в течение 30 дней. Решение арбитражного суда может быть опротестовано в компетентном суде. В законодательстве специально оговорено, что действия, касающиеся получения разрешения на продажу, отпускных цен и возмещения расходов на лекарственные препараты, не противоречат правам, обусловленным патентами или свидетельствами дополнительной охраны, и недвусмысленно указано, что ходатайства, связанные с получением разрешения на продажу, ставки отпускных цен и требования возмещения расходов на лекарственные препараты не могут быть отклонены на основании наличия охраняемых прав промышленной собственности.

## Швейцария

### *Инструменты исследования*

23. В Швейцарии патенты выдаются на изобретения в любой области техники в соответствии с принципом равноправия, закрепленным в конституции, и статье 27 Соглашения ТРИПС. Однако некоторые патентуемые биотехнологические изобретения могут быть конечным коммерческим продуктом для своих патентообладателей и в то же время важным исследовательским инструментом для других субъектов. В стремлении облегчить доступ к этим ценным инструментам, не препятствуя при этом их дальнейшему развитию, Швейцария предусмотрела возможность получения неисключительной лицензии на использование инструментов исследования в соответствии со статьей 40b Патентного акта. Таким образом, если запатентованное биотехнологическое изобретение используется в качестве исследовательского инструмента, в частности для проведения опытов или разработки нового фармацевтического препарата, заинтересованное лицо должно начать с получения у патентообладателя добровольной лицензии, а в том случае, если патентообладатель ответит отказом, обратиться в суд с просьбой предоставить ему лицензию для использования соответствующего изобретения (статья 40e Патентного акта).

24. В 2007 г. в рамках пересмотра Патентного акта, вступившего в силу 1 июля 2008 г., в него была добавлена статья 40b. В рамках этой работы Федеральный институт интеллектуальной собственности Швейцарии провел анализ швейцарского законодательства с целью выяснения имеющихся «пробелов» и получения надежных эмпирических данных для пересмотра патентного закона. В результате исследования было установлено, что существующая патентная система не является предметом систематических злоупотреблений и что патентная система является «важным стимулом для инвестиций в НИОКР в сфере биотехнологии», а «патенты и лицензии на биотехнологические изобретения признаются существенным стимулом исследовательской деятельности, обмена знаниями и появления на рынке новых технологий». Результаты этого исследования недвусмысленно говорят о том, что

патенты имеют важное значение для малых и средних предприятий, в частности в контексте приобретения венчурного капитала. Участники опроса, проводившегося в рамках исследования, сообщили о трудностях, связанных с патентами на ДНК-технологии, и влиянием этих трудностей на развитие НИОКР в указанной сфере. Исходя из этого, Швейцария включила законодательное исключение для целей исследовательской деятельности в статью 9 Патентного акта. Следует различать ситуации, когда изобретение используется в качестве инструмента исследования и на этом основании требует получения лицензии в соответствии со статьей 40b, и случаи, когда запатентованное изобретение применяется для изучения собственно предмета изобретения. Исключение, действующее в отношении исследований с целью изучения предмета, рассматривается в статье 9(1)(b) Патентного акта и не требует лицензии. По мнению Федерального совета Швейцарии, нежелательно распространять сферу применения статьи 9(1)(b) на случаи использования изобретений в качестве инструмента исследования, поскольку это поставит под угрозу деятельность ряда компаний, специализирующихся на создании и разработке исследовательских инструментов и лишит привлекательности НИОКР в биотехнологии. Вместо этого швейцарское законодательство предоставило гарантированный доступ к инструментам исследований с помощью законного механизма неисключительных лицензий.

25. Статья 40b Патентного акта применяется исключительно в сфере биотехнологии. Постановление касается любого варианта «использования в биоорганической химии, молекулярной биологии, микробиологии и технологических процессах с целью технического применения потенциала микроорганизмов, клетки и тканевой культуры в полном объеме и частично». Содержание и срок действия такой лицензии определяются судьей с учетом потребностей данного исследовательского проекта. К настоящему времени не известны реальные случаи применения статьи 40b Патентного акта.

#### *Использование запатентованного изобретения фермерами*

26. Исключение для фермеров, предусмотренное в статье 35a(1) и (2) Патентного акта, применяется с учетом ряда ограничений. Во-первых, воспользоваться им могут только фермеры, действие этого исключения не распространяется на селекционеров или специалистов, занимающихся растениеводством и декоративным садоводством. Во-вторых, согласно статье 35b Патентного акта сфера применения данного исключения ограничена такими растительными культурами, которые «представляют ценность в качестве сырья для продовольственных продуктов и кормов». В-третьих, процесс воспроизведения должен осуществляться на ферме, принадлежащей конкретному фермеру. К настоящему моменту не известны реальные случаи применения статьи 35a Патентного акта.

#### *Принудительные лицензии для экспорта фармацевтической продукции в развивающиеся страны*

27. Появление нового вида принудительных лицензий в рамках статьи 40d по итогам пересмотра Патентного акта в 2007 г. приводит в исполнение решение Генерального совета ВТО «Выполнение пункта 6 Дохинской декларации о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении», ратифицированного Швейцарией в 2006 г. Страны, заявившие в ВТО, что они полностью или частично отказываются предоставлять лицензии, исключаются из перечня стран-получателей. Более того, согласно статье 40d(3), действие лицензии «ограничено производством фармацевтического препарата в том количестве, которое отвечает требованиям страны-получателя; препарат экспортируется в страну-получатель в полном объеме». Принудительная лицензия не может быть испрашена страной-импортером: только компании, имеющие потенциал для производства соответствующего запатентованного продукта, вправе сделать



это. Принудительная лицензия не дает своему обладателю исключительных прав и предусматривает выплату компенсации в надлежащем размере с учетом экономической ситуации страны-получателя. К настоящему моменту не известны реальные случаи обращений о выдаче принудительной лицензии в соответствии со статьей 40d Патентного акта.

#### *Случаи, связанные с исключениями и ограничениями*

28. В Швейцарии случаи, связанные с использованием исключений и ограничений из патентных прав, касаются в основном лицензий на зависимые права (статья 36 Патентного акта). С момента вступления в силу этого положения более чем 100 лет назад было принято несколько соответствующих решений. Положение было пересмотрено, и действующий в настоящее время текст вступил в силу 1 июля 1995 г.

29. За это время на основании данного положения было принято одно решение<sup>4</sup>. Спор касался двух патентов в области бетонной опалубки. Согласно правилам суда кантона для получения сублицензии необходимо, чтобы были выполнены следующих условия: (i) действительный более поздний патент; (ii) использование более позднего патента является нарушением более раннего патента; и (iii) более поздний патент является свидетельством существенного технического прогресса, имеющего большое экономическое значение в сравнении с изобретением, являющимся предметом более раннего патента. Критерии термина «существенный технический прогресс» согласно статье 36(1) Патентного акта сформулированы следующим образом: (i) более позднее изобретение упрощает или ускоряет процесс; (ii) оно менее подвержено сбоям при эксплуатации; или (iii) решает ту же проблему иным образом. Характеристика «существенного технического прогресса» по сравнению с более ранним патентом используется только в том случае, если существует потребность в альтернативном или дополнительном решении проблемы. Критерием для определения «большого экономического значения» в соответствии со статьей 36(1) Патентного акта является ценность изобретения для владельца более позднего патента. Если спрос на запатентованный продукт низкий, то ценность изобретения для патентообладателя также считается незначительной. Ввиду отсутствия необходимости в совершенствовании продукта или низкого спроса на продукт, в основе которого лежит более поздний патент, суд принял решение о неприменимости характеристик «существенного технического прогресса» и «большого экономического значения». Таким образом, оснований для получения лицензии не было обнаружено.

#### Танзания (Объединенная Республика)

30. Объединенная Республика Танзания обеспечивает выполнение Акта «О регистрации патентов», глава 217 R.E.2002 г. и Акта Танзании – Занзибара «О промышленной собственности» 2008 г. (Занзибар пользуется автономией, в том числе в вопросах интеллектуальной собственности). В разделе 37 Акта «О регистрации патентов» предусмотрено, что содержание охраны, предоставляемой патентом, определяется формулой изобретения; вместе с тем описанием и чертежи, являющиеся частью патента, также могут быть использованы для толкования формулы. Фактически решение о том, какой может быть протяженность сферы охраны в рамках законодательства, принимается органом регистрации патентов и может быть обжаловано в предпочтительном суде соответствующей инстанции лицом, интересы которого ущемляет или якобы ущемляет решение, касающееся объема охраны.

---

<sup>4</sup> HG BE, sic! 2006, p. 348, с. 4, Anschlaghalter III (на немецком языке).

31. Как отмечается в разделе 38 цитируемого закона, действие предоставляемых патентом прав распространяется только на действия, предпринимаемые в производственных или коммерческих целях, но не распространяется на действия, предпринимаемые в порядке исследовательской работы. Таким образом, научно-исследовательская деятельность может проводиться без каких-либо обязательств, связанных с реализацией патентных прав, если только речь не идет о производственной или коммерческой деятельности. Несмотря на то, что строгое толкование вышеупомянутого положения освобождает исследователей от обязательства, обусловленного реализацией права или применением патентных прав, ничто не подтверждает существование каких-либо параметров, используемых для разграничения научных исследований для производственных или коммерческих целей по смыслу вышеупомянутых положений. Фактически любое научное исследование, проводимое, например, в обучающих целях, в отсутствие возражений может быть рассмотрено как научное исследование, проводимое для целей, не являющихся производственными или коммерческими.

32. В разделе 62 рассматриваемого закона предусмотрено, что, если жизненно важные государственные интересы (в частности, связанные с национальной безопасностью, здравоохранением или развитием важнейших секторов государственной экономики) требуют вмешательства в патентные права, выданные патентообладателю при других обстоятельствах, то использование такого патента осуществляется государством или через посредство государства, при условии выплаты компенсации в размере, установленном и (или) согласованном органом по регистрации патентов.

33. В материале, представленном Танзанией, также содержатся сведения об исключениях из области патентоспособности, в частности упоминаются разделы 12 (действия, направленные против общественного порядка и морали) и 13 (некоторые виды продуктов и процессов, временно исключенных из области патентоспособности). Кроме того, в нем содержится ссылка на раздел 16(1), который регулирует права патента на изобретение, созданное в контексте выполнения заказа или трудового соглашения. В материале также приводится характеристика Харарского протокола о патентах и промышленных образцах в рамках Африканской региональной организации промышленной собственности (АРОПС), в частности ссылка на то, что охрана патента, предоставленная АРОПС, не имеет автоматического действия в государствах-членах этой организации.

[Конец документа]