

Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать пятая сессия
Женева, 16–20 октября 2023 года

ПРОЕКТ СПРАВОЧНОГО ДОКУМЕНТА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ, КАСАЮЩЕМСЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ НА ИНОСТРАННЫХ СУДАХ,
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ И НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. На своей тридцать четвертой сессии, состоявшейся в Женеве 26–30 сентября 2022 года, Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) пришел к согласию в отношении того, что Секретариат продолжит работу над проектом справочного документа по ограничениям и исключениям из патентных прав в контексте патентной охраны в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе двадцать шестой сессии ПКПП. В частности, было решено, что Секретариат в том числе подготовит и представит проект справочного документа об исключении, касающемся использования объектов патентных прав на иностранных судах, летательных аппаратах и наземных транспортных средствах, на тридцать пятой сессии ПКПП (см. документ SCP/34/8, пункт 25, первый пункт маркированного списка в разделе «Ограничения и исключения из патентных прав»).
2. В соответствии с вышеупомянутым решением ПКПП в приложении к настоящему документу содержится указанный выше проект справочного документа для его обсуждения в Комитете на его тридцать пятой сессии, которая состоится в Женеве 16–20 октября 2023 года. При подготовке проекта справочного документа Секретариат

использовал информацию, предоставленную государствами–членами¹, включая положения национальных/региональных нормативно-правовых актов и судебные решения, а также другую информацию, полученную в контексте различных видов деятельности ПКПП. Кроме того, Секретариат воспользовался другими источниками информации, с тем чтобы получить дополнительные материалы по данной теме.

3. Настоящий документ состоит из следующих разделов: (i) Обзор исключения, касающегося использования объектов патентных прав на судах, летательных аппаратах и наземных транспортных средствах; (ii) Задачи и цели исключения; (iii) Происхождение исключения и нынешняя международно-правовая база; (iv) Региональные документы, касающиеся исключения; (v) Применение исключения на национальном уровне; (v) Проблемы, с которыми сталкиваются государства–члены в контексте применения исключения; и (vi) Результаты применения исключения на национальном/региональном уровнях. Кроме того, документ содержит дополнение, в котором сведены воедино различные правовые нормы, которые имеют отношение к исключению, касающемуся использования объектов патентных прав на иностранных судах, летательных аппаратах и наземных транспортных средствах.

[Приложение следует]

¹ В меморандуме С. 9141 от 7 декабря 2022 года государствам–членам и региональным патентным ведомствам было предложено представить Международному бюро любые дополнительные материалы для подготовки проекта справочного документа об исключении, касающемся использования объектов патентных прав на иностранных судах, летательных аппаратах и наземных транспортных средствах. Полученные материалы опубликованы на веб-сайте электронного форума ПКПП по следующей ссылке: https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_35/comments_received.html.

ПРОЕКТ СПРАВОЧНОГО ДОКУМЕНТА ОБ
ИСКЛЮЧЕНИИ, КАСАЮЩЕМСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ НА ИНОСТРАННЫХ
СУДАХ, ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ И НАЗЕМНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1. Обзор исключения, касающегося использования объектов патентных прав на иностранных судах, летательных аппаратах и наземных транспортных средствах.....	3
2. Задачи и цели исключения	4
3. Происхождение исключения и нынешняя международно-правовая база	6
3.1 События, предшествовавшие помещению исключения в текст Парижской конвенции по охране промышленной собственности.....	6
3.2 Парижская конвенция по охране промышленной собственности.....	9
3.3 Конвенция о международной гражданской авиации.....	11
4. Региональные документы, касающиеся исключения	13
5. Применение исключения на национальном уровне	16
5.1 Типы транспортных средств	18
5.2 Перечень разрешенных действий применительно к различным типам иностранных транспортных средств.....	19
5.3 «Иностранное» транспортное средство	21
5.4 Толкование терминов «временный» и/или «случайный», «транзит» и «исключительно для нужд».....	23
5.5 Требование, касающееся взаимности.....	25
5.6 Ссылка на Чикагскую конвенцию	26
6. Проблемы, с которыми сталкиваются государства–члены в контексте применения исключения.....	26
7. Результаты применения исключения на национальном/региональном уровнях	27

ДОПОЛНЕНИЕ

1. Обзор исключения, касающегося использования объектов патентных прав на иностранных судах, летательных аппаратах и наземных транспортных средствах

1. Патентные права разрешают патентообладателю принимать меры против третьих сторон, которые используют запатентованное изобретение без его разрешения. Вместе с тем один из главных принципов международного патентного права состоит в том, что патентные права по своему характеру являются территориальными. Поэтому патентообладатель пользуется охраной в пределах территории той страны или стран, в отношении которых им были получены патентные права, и может обращаться в суд для защиты своих прав в том случае, если нарушение имело место на этой территории.

2. С другой стороны, в соответствии с патентным законодательством многих стран использование запатентованного изобретения, которое является частью судов, летательных аппаратов или наземных транспортных средств зарубежных стран (здесь и далее – «иностранных транспортных средств»), не считается нарушением прав патентообладателя. Тем не менее важно подчеркнуть, что в соответствии с большинством законов о патентах это исключение ограничивается рядом условий; в частности, такое транспортное средство должно было оказаться на территории соответствующей страны «временно» или «случайно», а изобретение использовалось «исключительно для нужд» транспортного средства.

3. С практической точки зрения это означает, что, в принципе, если судно, летательный аппарат или наземное транспортное средство с запатентованным изобретением в нем временно или случайно попадает на территорию иностранных государств, владелец такого транспортного средства не обязан получать лицензию на использование запатентованного изобретения в каждой стране, где действует патент. Важно уточнить, что данное исключение действует в отношении транспортных средств «зарубежных» стран, то есть не распространяется на национальные транспортные средства, которые остаются объектом патентного законодательства своей страны.

4. Такое ограничение патентных прав предусматривается в целях поддержания общественных интересов, связанных с сохранением свободы транспортного сообщения, защитой или облегчением международной торговли и достижением надлежащего баланса прав.

5. На международном уровне в соответствии со статьей 5-ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Парижской конвенции) ее Договаривающиеся стороны обязуются применять исключение из патентных прав, касающееся использования объектов патентных прав на иностранных судах, летательных аппаратах и наземных транспортных средствах². Кроме того, с учетом положений статьи 2.1 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашения ТРИПС)³ данное исключение также является обязательным для членом Всемирной торговой организации (ВТО).

6. В последующих разделах настоящего документа, в частности, приводится информация о том, как исключение, предусмотренное Парижской конвенцией, реализуется в региональном и национальном законодательствах. Если для целей анализа объема исключения в той или иной конкретной юрисдикции не требуется точное определение типа транспортного средства, в следующих разделах используется термин

² Статья 5-ter Парижской конвенции обсуждается в разделе 3.2. Текст статьи 5-ter см. в пункте 28 настоящего документа.

³ Текст статьи 2.1 Соглашения ТРИПС см. в сноске 29.

«иностранный транспортный объект» или его сокращение «ИТС», охватывающее различные транспортные средства.

2. Задачи и цели исключения

7. В целом основными практическими целями исключения в отношении использования объектов патентных прав на ИТС, как указано в материалах государств-членов и научных публикациях, являются поддержание свободы транспортного сообщения/коммуникаций, защита или облегчение международной торговли, а также обеспечение надлежащего баланса прав.

8. Например, в материалах, представленных Чешской Республикой, поясняется, что рассматриваемое исключение призвано «обеспечить свободу международных перевозок и служить для транспортировки людей и товаров через государственные границы, будь то по суше, воздуху или воде»⁴.

9. Аналогичным образом, в материалах, представленных Испанией, обозначена следующая цель исключения:

«Причина этого исключения заключается в том, что осуществление права на недопущение использования может нанести несоразмерный ущерб операторам транспортных средств, следующих транзитом через государство, в котором действует охрана. ... Таким образом, цель состоит в том, чтобы облегчить осуществление международных перевозок и обеспечить, чтобы им не препятствовало наличие действующих патентных прав. ... Поэтому не требуется получать лицензию на патент в странах, на территорию которых такие транзитные средства въезжают временно или случайно, при условии, что использование осуществляется для целей ремонта или для нужд транспортного средства»⁵.

10. Кроме того, в ответе Республики Корея поясняется следующее:

«[д]аже если следование транспортных средств нарушает права патентообладателя, ущерб, который нанесут патентообладателю суда, летательные аппараты или транспортные средства, просто проходящие через Республику Корея, если и будет, то незначительный, поскольку такие транспортные средства проходят через страну за короткое время. Если запретить проезд таких транспортных средств через территорию Кореи, это создаст серьезную проблему в системе международных перевозок»⁶.

11. В материалах, представленных Германией, обращается внимание на нашедшие свое отражение в пунктах 4, 5 и 6 раздела 11 Закона о патентах аспекты исключения, касающиеся международной торговли и баланса прав, и отмечается следующее:

«Целью этих положений является защита и облегчение международной торговли, ... которая пострадала бы в том случае, если бы использование объектов патентных прав, находящихся на иностранных судах, летательных аппаратах и наземных транспортных средствах, которые проходят через территорию нескольких

⁴ См. материалы, представленные Чешской Республикой на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП, по ссылке https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_35/comments_received.html.

⁵ См. материалы, представленные Чешской Республикой на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП.

⁶ См. ответы Республики Корея на вопросы раздела 6 анкеты ПКПП об ограничениях и исключениях из патентных прав (здесь и далее – «анкета»). Анкета размещена по следующей ссылке: <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>.

государств, было запрещено согласно патентному законодательству этих государств. Таким образом, соответствующие положения обеспечивают баланс интересов внутренних патентообладателей и национальных систем патентной охраны, с одной стороны, и интересов международной торговли, с другой...^{7,8}.

12. С этим перекликается логика обоснования исключения, нашедшая свое отражение в разделе 272 главы 355 Свода законов США и касающаяся предотвращения таких ситуаций, при которых меры по обеспечению соблюдения патентных прав препятствуют международной торговле. По мнению Апелляционного суда по федеральному округу⁹, исключение:

«демонстрирует стремление освободить каналы международной торговли, а точнее, суда и транспортные средства, использующие эти каналы, от чрезмерного бремени, которое возникло бы, если бы такие суда или транспортные средства должны были соответствовать патентному законодательству всех стран, на территории которых они находились в течение своего срока службы. Различные изобретения могут быть запатентованы в разных странах, и одно и то же изобретение может принадлежать разным сторонам в разных странах. Приняв раздел 272, Конгресс намеревался присоединиться к международному движению за то, чтобы вывести принадлежащие иностранцам средства международного транспорта из-под действия исключительных прав отечественных патентообладателей, поскольку затраты на соблюдение многочисленных и несовпадающих прав на предотвращение использования, предусмотренных патентными режимами большого числа стран, скорее всего, лягут на международную торговлю чрезмерным бременем».

13. Поскольку обязательство относительно исключения в национальном законодательстве, касающегося использования объектов патентных прав на ИТС, вытекает из статьи 5-ter Парижской конвенции¹⁰, некоторые государства–члены также упоминали о данном положении в контексте целей исключения¹¹. В контексте статьи 5-ter Парижской конвенции профессор Г.Х.С. Боденхаузен отмечает, что положение:

«предусматривает определенные ограничения исключительных прав, предоставляемых патентом, в случаях, когда полное осуществление таких прав нанесет слишком большой ущерб общественным интересам, связанным с поддержанием свободы перевозок»¹².

14. Профессор Ладас, касаясь статьи 5-ter Парижской конвенции, также разъясняет:

⁷ В материалах имеются ссылки на следующие источники: Cf. Ensthaler, in: BeckOK Patentrecht, 26th edn. 2022, Section 11 para 19, and Cf. Ensthaler, in: BeckOK Patentrecht, 26th edn. 2022, Section 11 para 19; Stauder, Die Freiheit des internationalen Verkehrs im Patentrecht, GRUR 1993, 305.

⁸ Что касается целей исключения, то в своих ответах на анкету некоторые другие государства–члены также упомянули о балансе прав. Так, например, в ответе Кении говорилось об «[о]беспечении баланса между правами патентообладателя и интересами общества», а в ответе Соединенных Штатов Америки – о «достижении надлежащего баланса прав».

⁹ *National Steel Car, Ltd. v. Canadian Pacific Railway, Ltd.*, 357 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2004).

¹⁰ Обсуждения, касающиеся статьи 5-ter Парижской конвенции, см. в разделе 3 настоящего документа.

¹¹ См., например, ответы Канады на вопросы анкеты, в которых применительно к вопросу о целях исключения с точки зрения государственной политики указывается следующее: «уважение суверенных прав государств на их собственное законодательство в области интеллектуальной собственности и обеспечение того, чтобы передвижение иностранных судов и т.д. не было затруднено из-за угрозы нарушения патентных прав, а также соблюдение наших международных обязательств в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности»; Китай: «обеспечение свободы международных перевозок, а также соответствия международной практике и положениям Парижской конвенции».

¹² См. стр. 82 Руководства по применению Парижской конвенции по охране промышленной собственности (автор – профессор Г.Х.С. Боденхаузен).

«[п]раво патентообладателя не допускать использования своего изобретения на иностранных судах или других транспортных средствах, временно находящихся под юрисдикцией государства, может создать значительные неудобства для свободы коммуникаций. Слишком жестко требовать от иностранца, который может быть совершенно не осведомлен о выдаче патента в стране, получать лицензию от патентообладателя на использование изобретения под угрозой ареста машины или двигателя, использованного в конструкции, оснащении или оборудовании его судна или другого транспортного средства»¹³.

15. Кроме того, в ответах некоторых других государств–членов также отмечается, что целью исключения является соблюдение их обязательств по Чикагской конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года¹⁴.

3. Происхождение исключения и нынешняя международно-правовая база

3.1 События, предшествовавшие помещению исключения в текст Парижской конвенции по охране промышленной собственности

16. Как разъясняется ниже, на международном уровне статья 5-ter Парижской конвенции предусматривает исключение в отношении использования объектов патентных прав на ИТС. Однако задолго до того, как это положение было включено в текст Парижской конвенции, вопрос об использовании изобретений, примененных на иностранных транспортных средствах, которые временно находятся на территории страны, где данные изобретения пользуются патентной охраной, уже рассматривался национальными судебными органами. В частности, в середине XIX века суды в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах Америки вынесли решения по данному вопросу, что заложило основу для включения в Парижскую конвенцию статьи 5-ter.

17. Впервые данный вопрос был рассмотрен Канцлерским судом Англии в 1851 году в рамках дела «Колдуэлл против Ванвлиссенгена»¹⁵. Дело касалось голландского парового судна, которое регулярно заходило в Англию и использовало гребной винт, запатентованный в Англии. Истцы потребовали запретить судну ответчика заходить в английские воды. Ответчик утверждал, что не знал об английском патенте истцов и что соответствующий патент не запрашивался и не выдавался в Голландии, где было построено судно¹⁶. Истцы утверждали, что для иностранцев не должно делаться никаких исключений, и призывали суд вынести решение против ответчика, поскольку, если действия ответчика останутся без последствий, то это будет означать, что «любой иностранец может нарушить [английский] патент, и патентообладатель останется без средств правовой защиты», тогда как «каждый иностранец в этой стране обязан подчиняться ее законам»¹⁷. В показаниях под присягой, представленных ответчиками, капитан судна обратил внимание на важность паровых перевозок для того времени и отметил, что суда, использующие гребной винт данного типа, были основным средством передвижения между Голландией и Англией. Таким образом, он подчеркнул, что использование судна способствовало торговле, которая «по его мнению и убеждению, приносила большую пользу обеим странам, и что в том случае, если бы подобным судам

¹³ Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection*, Harvard University Press, Vol.1, 1975, p.417.

¹⁴ См., например, ответы Португалии на анкету и материалы, представленные Чешской Республикой на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП.

¹⁵ *Caldwell v. Vanvlissengen*, (1851) 68 Eng. Rep. 571 (Ch.).

¹⁶ *Ibid*, at 572.

¹⁷ *Ibid*, at 575.

было запрещено осуществлять перевозки между этими странами, такой торговле был бы нанесен ощутимый ущерб»¹⁸.

18. Суд счел, что вопрос об освобождении иностранных судов от ответственности относится к сфере национальной политики и должен решаться законодательными органами, а не судами¹⁹. Поэтому суд вынес решение о запрете эксплуатации голландского судна. В ответ на решение суда английский парламент внес поправки в патентное законодательство, предусматривающие исключение из режима ответственности за нарушение в тех случаях, когда иностранные суда заходят в английские порты или воды, при условии соблюдения принципа взаимности. Кроме того, суд исключил из сферы действия исключения использование запатентованного изобретения «для производства любых товаров или изделий, предназначенных для продажи в пределах владений Ее Величества или для экспорта»²⁰.

19. В 1856 году, то есть через четыре года после внесения соответствующей поправки в английское патентное законодательство, Верховный Суд Соединенных Штатов Америки в рамках дела «Браун против Дюшена»²¹ рассмотрел вопрос о применимости патентов, выданных в Соединенных Штатах, к иностранным судам, временно находящимся в территориальных водах страны. Дело касалось французского судна «Дюшен», на котором был установлен гафель, изготовленный во Франции и не имеющий патентной охраны в этой стране. При входе судна в воды Соединенных Штатов Америки владелец патента на усовершенствованный способ изготовления гафеля заявил о нарушении его патента.

20. Верховному Суду было предложено дать ответ на следующий вопрос:

«может ли какое-либо усовершенствование в конструкции или оборудовании иностранного судна, на которое в Соединенных Штатах был получен патент, использоваться этим судном в пределах юрисдикции Соединенных Штатов, пока оно временно находится там для целей торговли, без согласия патентообладателя?»

21. Вначале Верховный Суд отметил, что буквальное толкование патентного законодательства, «как представляется, поддерживает требования» истца²². Однако, опираясь на предполагаемый замысел законодателей при принятии Патентного закона, Суд постановил, что патенты Соединенных Штатов не подлежат принудительному исполнению в отношении иностранных судов, законно находящихся в портах этой страны. В частности, Верховный Суд постановил, что чрезмерно широкое толкование патентного права, согласно которому использование изобретения на французском судне стало бы его нарушением:

¹⁸ *Ibid*, at 573.

¹⁹ *Ibid*, at 577.

²⁰ Patent Law Amendment Act, 1852, 15 & 16 Vict., c. 83, 26 (Eng.). The statute stated: “No letters patent for any invention (granted after the passing of this Act) shall extend to prevent use of such invention in any foreign ship or vessel, or for the navigation of any foreign ship or vessel, which may be in any port of Her Majesty's dominions, or in any waters within the jurisdiction of any of Her Majesty's Courts, where such invention is not so used for the manufacture of any goods or commodities to be vended within or exported from Her Majesty's dominions: provided always, that this enactment shall not extend to ships or vessels of any foreign state of which the laws authorize subjects of such foreign state, having patents or like privileges for the exclusive use or exercise of inventions within its territories, to prevent or interfere with the use of such inventions in British ships or vessels, or in or about the navigation of British ships or vessels, while in the ports of such foreign state, or in the waters within the jurisdiction of its courts, where such inventions are not so used for the manufacture of goods or commodities to be vended within or exported from the territories of such foreign state.”

²¹ *Brown v. Duchesne*, 60 U.S. (19 How.) 183 (1856).

²² *Ibid*, at 194.

«наделило бы патентообладателей не только имущественными правами, но и политической властью, а также позволило бы им ставить под вопрос полномочия государства по заключению договоров путем переговоров с иностранными государствами и вмешиваться в законодательную деятельность Конгресса в контексте реализации его конституционных полномочий по регулированию торговли»²³.

22. Таким образом, поскольку Суд счел маловероятным наличие у Конгресса намерения делегировать патентообладателям столь широкие полномочия, он постановил:

«имущественные права и право исключительного пользования, предоставленные патентообладателю, не распространяются на судно, полностью зашедшее в один из наших портов; использование такого усовершенствования в конструкции, оснащении или оборудовании судна, независимо от того, заходит оно в порт Соединенных Штатов или выходит из него, не является нарушением прав американского патентообладателя, если оно было установлено на судно в иностранном порту и разрешено законом страны, к которой оно принадлежит».

23. Несмотря на то, что Суд ограничивает права американских патентообладателей в отношении использования запатентованного изобретения на иностранных судах, находящихся на территории Соединенных Штатов, другие части решения показывают, что Суд не собирался выводить все действия на таких судах за рамки прав патентообладателей:

«Если бы [изобретение] было изготовлено на палубе судна, когда оно находилось в порту Бостона, или если бы капитан продал его там, он, несомненно, нарушил бы права истца и понес бы причитающуюся ответственность за полученную таким образом прибыль и выгоду»²⁴.

24. После описанных выше событий в Англии и Соединенных Штатах Америки другие страны также стали принимать меры по защите ИТС, временно находящихся на их территории, от судебных исков о нарушении патентных прав²⁵. Так, например, Германия включила в свое патентное законодательство первое общее положение такого рода в 1877 году²⁶. Хотя приведенное выше нормативное толкование Верховного Суда США было дано в 1856 году, конкретное законодательное положение по данному вопросу было принято только в 1952 году.

25. На международном уровне такое исключение было впервые предусмотрено в 1919 году в Конвенции о регулировании воздушных передвижений. Статья 18 этой Конвенции гласит:

«Всякое воздушное судно, следующее через воздушное пространство над одним из договаривающихся государств или пересекающее его транзитом, включая необходимые посадки и остановки, может быть освобождено от ареста за нарушение прав на патент, образец или полезную модель при условии представления обеспечения, размер которого при отсутствии взаимного согласия

²³ *Ibid*, at 197.

²⁴ *Ibid*, at 196.

²⁵ Линфилд указал, что к 1907 году подобное положение было принято шестью другими странами, включая Австро-Венгерскую империю и Германию. Н. Geoffrey Lynfield, *Patent Infringement on British and American Ships*, 37 J. Pat. Off. Soc'y 389, 390(1955), *cited in* *Protecting an Invention outside the Protecting Country*, Oxford University Press, 2012.

²⁶ См. материалы, представленные Германией на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП.

будет определяться в возможно более короткий срок компетентным органом того места, где произведен арест».

26. Конвенция касалась только воздушных судов и прямо не объявляла допустимым использование запатентованного изобретения, например, в «конструкции, оснащении или оборудовании» воздушного судна. Исключение, предусмотренное Конвенцией, лишь защищало нарушающие иностранные воздушные суда от ареста в иностранных государствах при условии внесения залога. Конвенция была заменена Конвенцией о международной гражданской авиации (также известной как "Чикагская конвенция"), о которой пойдет речь ниже.

3.2 Парижская конвенция по охране промышленной собственности

27. В 1923 году Комиссия по промышленной собственности Международной торговой палаты направила в национальные комитеты по промышленной собственности вопрос о целесообразности включения в Парижскую конвенцию положения, регламентирующего использование запатентованных изобретений на борту судов, а также при строительстве или эксплуатации поездов, автомобилей и летательных аппаратов одной страны на территории другой страны²⁷. В конечном итоге в ходе Конференции по пересмотру, состоявшейся в Гааге в 1925 году, на основе предложения делегации Франции в текст Парижской конвенции была внесена статья 5-ter, которая не претерпела существенных изменений в текстах последующих актов²⁸.

28. Статья 5-ter Парижской конвенции, озаглавленная «Патенты: патентованные устройства, являющиеся частью судов, самолетов или наземных транспортных средств», гласит:

«В каждой из стран Союза не рассматриваются как нарушение прав патентообладателя:

1. применение на борту судов других стран Союза средств, составляющих предмет его патента, в корпусе судна, в машинах, оснастке, механизмах и другом оборудовании, когда эти суда временно или случайно находятся в водах данной страны, при условии, что эти средства используются исключительно для нужд судна;

2. применение средств, составляющих предмет патента, в конструкции или при эксплуатации воздушных или наземных средств передвижения других стран Союза или вспомогательного оборудования для этих средств передвижения, когда указанные средства передвижения временно или случайно находятся в данной стране».

29. Поскольку в тексте использованы слова «не рассматриваются как нарушение прав патентообладателя», данное исключение не является факультативным для Договаривающихся сторон Парижской конвенции, а с учетом положений статьи 2.1 Соглашения ТРИПС оно также является обязательным для членов ВТО, даже если они не являются Договаривающимися сторонами Парижской конвенции²⁹.

²⁷ Prop. Ind. (1926), p.221, cited by Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection*, Harvard University Press, Vol.1, 1975, p.417.

²⁸ Actes de La Conference de La Haye de 1925, pp. 339 (proposal of Delegation of France), pp. 435 and 436 (report of Second Sub-Committee), p. 521 (report of General Committee), pp. 541 and 542 (report of Drafting Committee), and p. 577 (adoption in Second Plenary Session).

²⁹ Статья 5-ter Парижской конвенции, в частности, включена путем ссылки в Соглашение ТРИПС. Так, статья 2.1 Соглашения ТРИПС гласит: «В отношении частей II, III и IV настоящего Соглашения члены соблюдают статьи 1–12 и статью 19 Парижской конвенции».

30. Что касается применения статьи 5-ter Парижской конвенции, то, если конституционная система соответствующего государства допускает, чтобы положения Парижской конвенции имели «самостоятельную исполнительную силу», т.е. были непосредственно применимыми к частным лицам без дальнейшего вмешательства национального законодательства или, возможно, даже вопреки различным положениям такого законодательства, то данное положение, в частности, сформулировано таким образом, чтобы допускать такое прямое применение»³⁰.

31. Данное положение распространяется только на использование запатентованных устройств и не касается изготовления изделий на борту судов, летательных аппаратов или наземных транспортных средств, а также на продажу запатентованной продукции³¹. Кроме того, для применения исключения запатентованное устройство должно использоваться исключительно для нужд судна³². Исключение также распространяется только лишь на суда, летательные аппараты и наземные транспортные средства «другой страны Союза».

32. Поскольку текст статьи 5-ter был принят Гаагской конференцией без длительных обсуждений, в протоколах переговоров можно найти мало указаний относительно определения терминов, используемых в этом положении. Тем не менее, если говорить о слове «временно», то в документах четко указано, что этот термин включает регулярные, и особенно периодические, заходы судов в территориальные воды другой страны Союза³³. Что касается значения слова «случайно», то, согласно единственному найденному упоминанию о нем, оно «кажется излишним, тогда как при тщательном анализе выясняется, что это совсем не так»³⁴.

33. Дополнительные комментарии в отношении толкования данного положения содержатся в Руководстве по применению Парижской конвенции по охране промышленной собственности (автор – профессор Г.Х.С. Боденхаузен); их резюме приводится ниже³⁵:

- значение слова «случайно»: случайное нахождение на территории может быть вызвано ошибкой или аварией, и в последнем случае нахождение судна в территориальных водах другой страны не приведет к нарушению патентов даже в том случае, если оно не будет временным»³⁶;
- значение слов «суда», «летательные аппараты» и «наземные транспортные средства»: толкование этих терминов относится к сфере компетенции

³⁰ См. комментарии Г.Х.С. Боденхаузена в Руководстве по применению Парижской конвенции по охране промышленной собственности, стр. 12–15.

³¹ Отчет Второго подкомитета, там же, стр. 435. «Британская делегация заявляет о своем согласии с пунктом 1 предложения с той оговоркой (уже предусмотренной английским законодательством), согласно которой предметы, произведенные на борту судов, не могут предлагаться к продаже в портах» (неофициальный перевод). См. также пункт 82 Руководства по применению Парижской конвенции по охране промышленной собственности (автор – профессор Г.Х.С. Боденхаузен).

³² Доклад Второго подкомитета, там же. «Делегация Франции отмечает, что, как указывается в тексте, он касается исключительно запатентованных предметов, которые используются для нужд судна» (неофициальный перевод). См. также стр. 542 (доклад Редакционного комитета).

³³ Доклад Второго подкомитета, там же, стр. 435.

³⁴ Доклад Генерального комитета, стр. 521 (неофициальный перевод).

³⁵ См. стр. 82–84 Руководства по применению Парижской конвенции по охране промышленной собственности (автор – профессор Г.Х.С. Боденхаузен). Следует отметить, что Руководство не является официальным толкованием Парижской конвенции.

³⁶ См. также Sam Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary*, 2015, p.415, suggesting that “the adverb ‘accidentally’ cover not only unintended entries through navigational error, but also involuntary entries through shipwreck (which may, of course, end up being more than temporary).”

национальных органов власти. Так, например, термин «судно», вероятно, не будет распространяться на плавучие буровые платформы;

- словосочетание «суда других стран Союза»: в каждой стране Союза это положение будет применяться только к судам под флагом других стран, а не к судам самой страны, даже если такие суда имеют порт приписки в другом месте и заходят в страну лишь временно или случайно³⁷;
- слово «устройство»: устройство может быть объектом патентной охраны либо в силу того, что оно само запатентовано, либо в силу того, что в его работе используется запатентованный процесс;
- использование запатентованного устройства должно осуществляться в первую очередь в «корпусе самого судна», а также в принадлежностях судна, таких как машины, оснастка и приспособления, причем эти принадлежности включают инструменты для навигации, погрузки и разгрузки, а также другие принадлежности в зависимости от характера судна;
- словосочетание «исключительно для нужд судна»: в зависимости от характера судна эти нужды могут существенно различаться. Однако положение не применяется, например, в том случае, если снасти судна использовались для перемещения товаров с одного склада на другой;
- слово «воды» иностранного государства: такие «воды» включают территориальные воды иностранного государства, а также все внутренние водотоки и гавани, в том числе доки³⁸;
- использование на борту судна патентованных устройств, которые не связаны с конструкцией или функционированием летательных аппаратов или наземных транспортных средств или же их оснасткой, не подпадает под освобождение от ответственности за нарушение патентных прав³⁹.

3.3 Конвенция о международной гражданской авиации

34. Еще одним международным договором, предусматривающим аналогичное исключение в отношении использования запатентованных устройств на гражданских воздушных судах, является Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года (Чикагская конвенция). Конвенция предусматривает определенные принципы и механизмы для того, чтобы международная гражданская авиация развивалась безопасным и упорядоченным образом и чтобы международные воздушные перевозки осуществлялись на основе равенства возможностей и производились

³⁷ В данной связи Ладас указывает, что термин «другие» относится, «вне всякого сомнения, к стране регистрации судна или к гражданской принадлежности его собственника, что также означает, что суда, зарегистрированные в данной стране или принадлежащие гражданам стран, не являющихся членами Союза, не подпадают под действие статьи 5-ter». Stephen P. Ladas, см. сноску 11 выше, p.418.

³⁸ См. также Sam Ricketson, *Ibid*, stating that «the term 'waters' also seems apt to include territorial and harbour waters, as well as inland waterways, as for example, would be the case with vessels passing along significant rivers like the Rhine, Danube, or Yangtze».

³⁹ Г.Х.С. Боденхаузен, см. сноску 10 выше.

рационально и экономично⁴⁰. Включенная в главу IV («Меры содействия аэронавигации») статья 27 Чикагской конвенции («Освобождение от ареста по патентным искам») гласит:

«(а) При осуществлении международной аэронавигации любой разрешенный влет воздушного судна одного Договаривающегося государства на территорию другого Договаривающегося государства или разрешенный транзитный полет через территорию такого государства с посадками или без посадок не влечет наложения ареста на это воздушное судно или его задержания, предъявления какого-либо иска собственнику или эксплуатанту последнего или какого-либо иного вмешательства со стороны или от имени этого государства или любого находящегося на его территории лица на том основании, что конструкция, механизмы, узлы, вспомогательное оборудование воздушного судна или его эксплуатация являются нарушением каких-либо прав на патент, промышленный образец или модель, должным образом выданных или зарегистрированных в государстве, на территорию которого прибыло это воздушное судно; при этом подразумевается, что в государстве, на территорию которого прибыло такое воздушное судно, ни при каких обстоятельствах не требуется залог в связи с вышеназванным освобождением от наложения ареста или задержания воздушного судна.

(b) Положения пункта а) настоящей Статьи распространяются также на хранение запасных частей и запасного оборудования для воздушных судов и на право их использования и установки при ремонте воздушного судна Договаривающегося государства на территории любого другого Договаривающегося государства при условии, что любая запатентованная деталь или оборудование, хранящиеся таким образом, не будут продаваться или распространяться внутри страны или экспортироваться в коммерческих целях из Договаривающегося государства, на территорию которого прибыло это воздушное судно.

(с) Привилегии, предусмотренные настоящей Статьей, распространяются лишь на такие государства – участники настоящей Конвенции, которые либо 1) являются участниками Международной конвенции по охране промышленной собственности и любых поправок к ней, либо 2) приняли патентное законодательство, признающее изобретения граждан других государств – участников настоящей Конвенции и обеспечивающее их надлежащую защиту».

35. По состоянию на 1 июня 2022 года Договаривающимися государствами Чикагской конвенции являются 193 страны⁴¹. Из формулировок статьи 27 Чикагской конвенции следует, что предусмотренное в ней исключение является обязательным для тех участников Чикагской конвенции, которые либо являются участниками Парижской конвенции по охране промышленной собственности, либо приняли патентное законодательство, обеспечивающее надлежащую охрану изобретений, которые принадлежат гражданам других стран–участниц Чикагской конвенции.

36. Хотя статья 27 Чикагской конвенции преследует цель, сходную с целью статьи 5-ter Парижской конвенции, она запрещает арест или задержание гражданского воздушного судна, а также любое другое вмешательство в его отношении на том основании, что конструкция, механизмы, узлы, вспомогательное оборудование воздушного судна или его эксплуатация являются нарушением каких-либо патентов. Кроме того, сфера охвата исключения, предусмотренного Чикагской конвенцией, включает «хранение запасных частей» и их использование при ремонте воздушного судна и не ограничивается

⁴⁰ Конвенция о международной гражданской авиации, преамбула, пункт третий.

⁴¹ См. <https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx>.

«временным» или «случайным» влетом воздушных судов на территорию стран, где действует патентная охрана. Вместо этого статья 27 Чикагской конвенции разрешает «влет» воздушных судов на территорию другого государства или их «транзитный полет» через нее с посадками или без посадок. С другой стороны, это положение применяется лишь в отношении гражданских воздушных судов, тогда как согласно Парижской конвенции термин «воздушное судно», в зависимости от определений, принятых в национальном законодательстве, может распространяться на все другие типы воздушных судов⁴².

4. Региональные документы, касающиеся исключения

37. Положения, касающиеся исключения в отношении использования объектов патентных прав на ИТС, содержатся в ряде региональных документов. В их число входят: решение № 486, устанавливающее общий режим охраны промышленной собственности Андского сообщества (здесь и далее – «решение № 486 Андского сообщества»); Соглашение «О пересмотре Бангийского соглашения от 2 марта 1977 года о создании Африканской организации интеллектуальной собственности» (1999 год) (здесь и далее – «Бангийское соглашение»); Положение о патентах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (здесь и далее – «ССАГЗ»); Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции; и Соглашение о Едином патентном суде⁴³.

Таблица No. 1. Региональные документы

<p>Решение Андского сообщества № 486⁴⁴</p>	<p>Статья 53: «Патентообладатель не может осуществлять право, упоминаемое в предыдущей статье, в отношении следующих действий: [...] (d) действий, перечисляемых в статье 5-ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности; [...]»</p>
<p>Положение о патентах ССАГЗ⁴⁵</p>	<p>Статья 14: «Патентные права на распространяются на: [...]</p>

⁴² В пункте а) статьи 3 Чикагской конвенции указывается, что эта Конвенция применяется только к гражданским воздушным судам и не применяется к государственным воздушным судам. В пункте b) статьи 3 далее уточняется, что государственные воздушные суда – это воздушные суда, используемые на военной, таможенной и полицейской службах.

⁴³ Что касается Европы, то статья 27 Соглашения о патентах Сообщества (89/695/ЕЕС) (принято 15 декабря 1989 года) предусматривает исключение в отношении объектов патентных прав на иностранных транспортных средствах по аналогии с исключениями, предусмотренными в Парижской и Чикагской конвенциях. Хотя это Соглашение не вступило в силу, некоторые договаривающиеся государства привели свое национальное законодательство в соответствие с его положениями.

⁴⁴ Решение Комиссии Андского сообщества № 486 от 14 сентября 2000 года. В состав Андского сообщества входят Боливия, Колумбия, Перу и Эквадор.

⁴⁵ В состав Совета сотрудничества арабских государств Залива входят Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Султанат Оман, Государство Катар и Государство Кувейт.

	<p>14/2 Использование объектов патентных прав на транспортных средствах, временно или случайно оказывающихся на территориях государств Совета, если такие объекты были использованы в конструкции, оснащении, приборах, оборудовании или каких-либо принадлежностях указанных транспортных средств, при том условии, что использование таких объектов ограничивается их нуждами».</p>
<p>Бангийское соглашение⁴⁶</p>	<p>Статья 7(1)(b):</p> <p>«7. Ограничение патентных прав</p> <p>(1): Патентные права не распространяются на: [...]</p> <p>(b) использование объектов на иностранных летательных аппаратах, наземных транспортных средствах или судах, которые временно или случайно оказываются в воздушном пространстве, на территории или в территориальных водах одного из государств-членов;».</p>
<p>Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции⁴⁷</p>	<p>Правило 19:</p> <p>«Не признаются нарушением евразийского патента следующие действия, связанные с использованием запатентованного изобретения:</p> <p>применение изобретения в конструкции или при эксплуатации транспортного средства, принадлежащего государству-члену Парижского союза по охране промышленной собственности, не являющемуся Договариваемым государством, если оно временно или случайно находится на территории Договариваемого государства, при условии, что изобретение используется исключительно для нужд указанного транспортного средства;</p> <p>[...]»</p>
<p>Соглашение о Едином патентном суде⁴⁸</p>	<p>Статья 27</p> <p>«Ограничения действия патента</p> <p>Патентные права не распространяются на: [...]</p> <p>(f) использование запатентованного изобретения на судах стран, входящих в Международный союз по охране промышленной собственности (Парижский союз) или являющихся членами Всемирной торговой организации, кроме тех Договариваемых государств-членов, в которых действует этот патент, в корпусе такого судна, в машинах, снастях, приспособлениях и других принадлежностях, когда такие суда временно или случайно заходят в воды Договариваемого государства-члена, в котором действует этот патент, при условии, что изобретение используется там исключительно для нужд судна;</p>

⁴⁶ Приложение I к Соглашению «О пересмотре Бангийского соглашения от 2 марта 1977 года о создании Африканской организации интеллектуальной собственности», Акт от 14 декабря 2015 года. Государствами-членами АОИС являются Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральнаяафриканская Республика, Чад, Конго, Кот д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Того и Коморские Острова.

⁴⁷ Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (принятой 1 декабря 1995 года с поправками и дополнениями, принятыми до 12 апреля 2022 года). Государствами-членами ЕАПО являются Туркменистан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызстан и Армения.

⁴⁸ Соглашение о Едином патентном суде (2013/C 175/01) вступило в силу 1 июня 2023 года. На момент подготовки настоящего документа Соглашение ратифицировали 17 стран Европы.

(g) использование запатентованного изобретения в конструкции или при эксплуатации летательных аппаратов или наземных транспортных средств или других транспортных средств стран, входящих в Международный союз по охране промышленной собственности (Парижский союз) или являющихся членами Всемирной торговой организации, за исключением тех Договаривающихся государств-членов, в которых действует этот патент, или принадлежностей таких летательных аппаратов или наземных транспортных средств, когда они временно или случайно попадают на территорию Договаривающегося государства-члена, в котором действует этот патент;

(h) действия, перечисленные в статье 27 Конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года, если такие действия касаются летательных аппаратов стран-участниц этой Конвенции, за исключением Договаривающегося государства-члена, в котором действует этот патент;

[...]»

38. Что касается формулировок положений, использованных в региональных документах, которые упоминаются в вышеприведенной таблице, то, хотя все они вытекают из статьи 5-ter Парижской конвенции, они не являются идентичными. В решении № 486 Андского сообщества статья 5-ter отражена при помощи ссылки. В других региональных документах основные сходства и различия состоят в следующем:

- *транспортные средства*: соответствующие формулировки Положения о патентах ССАГЗ, Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции и Соглашения о Едином патентном суде распространяются на все транспортные средства, тогда как согласно Бангийскому соглашению исключение применяется в отношении использования объектов патентных прав на иностранных кораблях/судах, летательных аппаратах и наземных транспортных средствах;
- *условия применимости исключения*: общее условие, предусмотренное всеми региональными соглашениями, состоит в том, что ИТС (определяемое согласно соответствующим положениям) должно находиться на соответствующих территориях «временно или случайно». Кроме того, согласно Положению о патентах ССАГЗ и Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции запатентованные объекты должны использоваться «исключительно для нужд» ИТС. Если говорить точнее, то в соответствии с Патентной инструкцией к Евразийской патентной конвенции исключение предусматривается в отношении использования запатентованного изобретения «в конструкции или при эксплуатации иностранного транспортного средства», если оно используется «исключительно для нужд» такого транспортного средства. Соглашение о Едином патентном суде предусматривает отдельные положения для судов, с одной стороны, и для летательных аппаратов, наземных транспортных средств и любых других транспортных средств, с другой (например, в случае с судами) запатентованное изобретение должны «использоваться исключительно для нужд судна», тогда как в случае с летательными аппаратами, наземными транспортными средствами и любыми другими транспортными средствами исключение распространяется на «использование запатентованного изобретения в конструкции или при эксплуатации летательных аппаратов, наземных транспортных средств или иных транспортных средств». В отличие от них, в соответствующей части Бангийского соглашения отсутствует конкретное упоминание об условиях, регламентирующих использование запатентованных изобретений на борту; и, наконец,

- *ссылка на Чикагскую конвенцию*: в отличие от других региональных соглашений, в Соглашении о Едином патентном суде содержится ссылка на статью 27 Конвенции о международной гражданской авиации.

39. Что касается сферы применения исключений, предусмотренных вышеназванными региональными документами, то какие-либо руководящие указания разъясняющего характера и соответствующие решения судов обнаружить не удалось.

5. Применение исключения на национальном уровне

40. В данном разделе представлена информация о применении исключения в отношении использования объектов патентных прав на ИТС в рамках национального законодательства. Всего было выявлено 189 стран и территорий, в которых исключение, касающееся использования таких объектов на ИТС, предусмотрено в их соответствующих нормативно-правовых базах (см. таблицу № 2 ниже).

41. В большинстве из этих стран действуют конкретные нормативные положения, касающиеся данного исключения⁴⁹. Хотя законодательство некоторых других стран не содержит конкретных положений, касающихся этого исключения⁵⁰, оно применяется в силу их участия в том или ином региональном соглашении⁵¹, Парижской конвенции и/или ВТО, поскольку на них непосредственно распространяется действие статьи 5-ter Парижской конвенции на национальном уровне^{52,53}. В данной связи в национальном патентном законодательстве некоторых из этих стран декларируется принцип примата международных договоров, участниками которых они являются, над национальными законами⁵⁴.

Таблица No. 2. Перечень стран и территорий, в которых действует исключение, касающееся использования объектов патентных прав на ИТС

⁴⁹ В дополнении к настоящему документу содержатся положения национальных и региональных законов, касающихся исключения в отношении использования объектов патентных прав на ИТС.

⁵⁰ Перечень стран, в законодательстве которых отсутствует конкретное положение относительно данного исключения, см. во второй части таблицы No. 2.

⁵¹ Например, статья 7(1)(b) приложения I к Соглашению о пересмотре Бангийского соглашения действует в отношении всех государств-членов АОИС, а статья 53 решения Андского сообщества – в отношении всех членов Андского сообщества.

⁵² См. приведенный выше комментарий относительно «самоисполняющегося» характера статьи 5-ter Парижской конвенции.

⁵³ Ответы Бразилии и Коста-Рики на вопрос 42 анкеты подтвердили, что, хотя соответствующее законодательство этих стран не содержит конкретных положений относительно данного исключения, в их юрисдикциях действует статья 5-ter Парижской конвенции. См. также ответы на анкету, поступившие от Франции.

⁵⁴ См.: статью 77 Закона Анголы No. 3/92 о промышленной собственности; статью 39(1) Закона Бангладеш о патентах; статью 41(3) Закона Коста-Рики No. 6867 о патентах, промышленных образцах и полезных моделях; и статью 3 Закона Панама No. 35 от 1996 года о промышленной собственности.

<p>Страны и территории, где данное исключение предусматривается в законодательстве об ИС (всего: 161)</p>	<p>Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин*, Болгария, Боливия*, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо*, Бурунди, Бутан, Вануату, Венгрия, Вьетнам, Габон*, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея*, Гвинея-Бисау*, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Канада, Камерун*, Катар**, Кения, Кирибати, Китай, Колумбия*, Коморские Острова*, Конго*, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кот д'Ивуар*, Кувейт, Куба, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Лесото, Либерия, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали*, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, Науру, Нигер*, Ниуэ, Нидерланды (Королевство), Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Острова Кука, Пакистан, Папуа – Новая Гвинея, Перу*, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сенегал*, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Того*, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика*, Чад*, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор*, Экваториальная Гвинея*, Эсватини, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка, Япония.</p>
<p>Страны и территории, где данное исключение не предусматривается в законодательстве об ИС (всего: 28)</p>	<p>Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла, Гондурас, Гренада, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Индонезия, Иордания, Ливан, Кипр, Коста-Рика, Мальдивские Острова, Монако, Непал, Нигерия, Панама, Парагвай, Святой Престол, Сирийская Арабская Республика, Судан, Суринам, Уругвай, Фиджи.</p>

- * Исключение применяется в соответствии с Бангийским соглашением об учреждении Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС), Акт от 14 декабря 2015 года.
- ** Исключение применяется в соответствии с Положением о патентах Союза сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) от 1992 года (с поправками, внесенными до 5 января 2021 года).
- × Исключение применяется в соответствии с решением № 486 Комиссии Андского сообщества от 2000 года.

42. Как становится очевидным из подборки положений национальных законов, касающихся исключения, которая приводится в дополнении к настоящему документу, во многих странах формулировки положений об исключении относительно использования объектов патентных прав на ИТС в целом аналогичны друг другу и основаны на тексте

статьи 5-ter Парижской конвенции⁵⁵. В законах Никарагуа и Гватемалы статья 5-ter Парижской конвенции отражена при помощи ссылки⁵⁶. В некоторых других странах в текстах соответствующих положений имеются различия, большинство из которых относится к следующим вопросам:

- присутствие или отсутствие конкретного указания на типы транспортных средств, на которые распространяется исключение;
- при наличии в нормативных актах перечисления типов транспортных средств – вопрос о том, различаются ли разрешенные виды деятельности в зависимости от конкретного типа ИТС;
- вопрос о том, распространяется ли исключение на транспортные средства всех стран или только на транспортные средства Договаривающихся государств-членов Парижской конвенции и/или членов ВТО;
- вопрос о взаимной применимости исключения; и
- наличие ссылки на Чикагскую конвенцию.

43. Что касается сферы применения соответствующих положений в национальном законодательстве, то в большинстве стран суды не выносили решений по данному вопросу. В других странах исключение рассматривалось в рамках нескольких судебных дел. В следующих подразделах представлена информация о различных аспектах исключения в разных странах на основе имеющейся информации.

5.1 Типы транспортных средств

44. В соответствии с законодательством многих стран, где действует рассматриваемое исключение, оно применяется в отношении «судов», «летательных аппаратов» и «наземных транспортных средств»⁵⁷. В законодательстве Кубы используется формулировка «воздушные и наземные средства передвижения», а не «летательные аппараты и наземные транспортные средства»⁵⁸. В Российской Федерации под «транспортными средствами» понимаются средства «водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта»⁵⁹.

45. В нескольких странах соответствующие положения законодательства конкретно предусматривают включение в сферу действия исключения «космических летательных аппаратов»⁶⁰. В данной связи Кодекс интеллектуальной собственности Франции содержит конкретное положение, касающееся использования запатентованных изобретений вне земной атмосферы; оно гласит: «патентные права не распространяются на оказавшиеся на территории Франции объекты, предназначенные для запуска в космическое пространство»⁶¹. В некоторых других странах конкретное

⁵⁵ См., например, положения законов Австралии, Албании, Израиля, Кубы, Мальты, Саудовской Аравии, Чешской Республики и Чили.

⁵⁶ Статья 46(b) Закона Никарагуа о патентах, полезных моделях и промышленных образцах гласит: «патент не дает права запрещать следующие виды деятельности ... , о которых говорится в статье 5-ter Парижской конвенции». Сходные формулировки содержатся и в статье 130 (e) Закона Гватемалы о промышленной собственности.

⁵⁷ Положения соответствующих законов см. в дополнении к настоящему документу.

⁵⁸ Статья 47(e)(f) Закона Кубы № 290 от 20 ноября 2011 года об изобретениях и промышленных образцах.

⁵⁹ Статья 1359 (1) Гражданского кодекса Российской Федерации.

⁶⁰ Речь идет о следующих странах: Албания, Алжир, Вануату, Замбия, Казахстан, Малайзия, Российская Федерация, Руанда и Шри-Ланка.

⁶¹ Статья L613-5(e) Кодекса интеллектуальной собственности Франции.

упоминание о космических летательных аппаратах в соответствующих текстах отсутствует. Вместе с тем в своих ответах на анкету некоторые страны указали, что распространяют сферу действия исключения и на космические летательные аппараты⁶².

46. В соответствии с законами Брунея-Даруссалама, Гонконга, Китая, Сент-Люсии, Сингапура и Соединенного Королевства данное исключение также распространяется на «транспортные средства на воздушной подушке». Вместе с тем в некоторых других странах исключение применяется в отношении любого иностранного «транспортного средства» или любого «средства передвижения»⁶³.

47. Что касается определения вышеупомянутых транспортных средств, то в материалах, представленных Германией, со ссылкой на исключение, предусмотренное старым Патентным законом Германии 1968 года, было указано, что в качестве примеров воздушных и наземных транспортных средств рассматриваются «Rolltrailer» (погрузочная платформа для перевозки контейнеров) и «Pflanzentransportwagen» (транспортная тележка для перевозки растений)⁶⁴. Кроме того, в отношении данного положения суды решили, что транспортное средство должно быть способно и предназначено для перевозки людей или вещей⁶⁵, и при этом не имеет значения, имеет ли оно собственный двигатель⁶⁶, предназначено ли оно для перевозки за пределы страны⁶⁷ и было ли оно ввезено в страну другими видами транспорта⁶⁸. Аналогичным образом, в ответе Китая отмечается, что к транспортным средствам относятся суда, летательные аппараты и наземные транспортные средства, которые могут использоваться для перевозки как людей, так и товаров⁶⁹.

48. В Соединенных Штатах Америки Апелляционный суд по федеральному округу при толковании слова "транспортное средство" для целей применения исключения, предусмотренного разделом 272 главы 35 Свода законов США, опирался на определение, содержащееся в Законе о словаре США, и прямо указал, что Закон о словаре «определяет наше толкование [этого слова] в разделе 272» и что в соответствии с этим Законом словосочетание «транспортное средство» включает любое описание повозки или другого искусственного приспособления, используемого или способного быть использованным в качестве средства передвижения по суше». Федеральный округ пришел к выводу, что «обычное значение слова «повозка», в свою очередь, определяется как «средство передвижения», «колесное транспортное средство для людей» или «колесная опора, несущая груз», например, «лафет для оружия»⁷⁰.

5.2 Перечень разрешенных действий применительно к различным типам иностранных транспортных средств

49. Как было указано выше, многие национальные законы, касающиеся данного вопроса, используют формулировки статьи 5-ter Парижской конвенции. Таким образом, в этих странах, перечень разрешенных действий для судов, как правило, отличается от

⁶² См., например, ответы на анкету, поступившие от Австралии, Армении, Буркина-Фасо и Омана.

⁶³ См., например, положения законов Армении, Барбадоса, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов и Польши.

⁶⁴ См. материалы, представленные Германией на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП и касающиеся решения Регионального суда Гамбурга (GRUR Int 1973, 703) и Высшего регионального суда Гамбурга (GRUR Int 1988, 781).

⁶⁵ Высший региональный суд Дюссельдорфа (GRUR 1994, 105 (107)).

⁶⁶ Высший региональный суд Гамбурга (GRUR-Int 1988, 781 (782)).

⁶⁷ Высший региональный суд Дюссельдорфа (GRUR 1994, 105 (107)).

⁶⁸ Региональный суд Гамбурга (GRUR-Int 1973, 703 (704)).

⁶⁹ Материалы, представленные Китаем на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП.

⁷⁰ *National Steel Car, Ltd. v. Canadian Pacific Railway, Ltd.*, 357 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2004). Основываясь на этом определении, суд постановил, что индивидуальный железнодорожный вагон является транспортным средством.

аналогичного перечня для летательных аппаратов и наземных транспортных средств. В частности, для того, чтобы исключение, касающееся освобождения от ответственности за нарушение патента, распространялось на суда, запатентованное изобретение должно быть использовано «в конструкции судна, в машинах, снастях, приспособлениях и других принадлежностях», когда это судно временно или случайно заходит в воды страны, при том условии, что объекты патентных прав используются «исключительно для нужд судна». В случае же с летательными аппаратами и наземными транспортными средствами использование запатентованного изобретения разрешается при их временном или случайном нахождении на территории соответствующей страны, если оно применяется «в конструкции или при эксплуатации» или является частью «оснастки» такого летательного аппарата или наземного транспортного средства.

50. Так, например, в Чешской Республике права патентообладателя не нарушаются, если охраняемое изобретение используется:

«(а) на борту судов других договаривающихся сторон Парижской конвенции по охране промышленной собственности [...] в корпусе судна, в машинах, снастях, приспособлениях и других принадлежностях, когда такие суда временно или случайно заходят на территорию Чешской Республики, при условии, что такое использование осуществляется исключительно для нужд судна, или

б) в конструкции или при эксплуатации летательных аппаратов или наземных транспортных средств других стран Союза, или принадлежностей таких летательных аппаратов или наземных транспортных средств, когда эти летательные аппараты или наземные транспортные средства временно или случайно оказываются на территории Чешской Республики»⁷¹.

51. В отличие от вышеприведенных формулировок, основанных на тексте статьи 5-ter, в некоторых странах разрешаются одни и те же действия в отношении различных типов ИТС, попадающих под действие исключения. В качестве примера можно назвать статью 33(1) Патентного закона Румынии, которая гласит:

«Перечисленные ниже действия не являются нарушениями прав, предусмотренных статьями 31 и 32:

а) использование изобретений в конструкции и при эксплуатации наземных транспортных средств или летательных аппаратов и на борту судов или в устройствах, используемых для их эксплуатации, принадлежащих государствам – участникам международных договоров и конвенций об изобретениях, участником которых является Румыния, когда транспортные средства, аппараты или суда временно или случайно оказываются на территории Румынии, при условии, что такое использование осуществляется исключительно для нужд этих транспортных средств, аппаратов или кораблей»⁷².

52. Что касается статьи 27(b) Чикагской конвенции, согласно которой хранение запатентованных запасных частей и оборудования и их использование для ремонта иностранных воздушных судов освобождается от претензий по нарушению патента, то национальное патентное законодательство некоторых других стран также разрешает ввоз

⁷¹ Разделы 18(a) и (b) Закона Чешской Республики № 527/1990 Coll. об изобретениях и рационализаторских предложениях. См. также положения законов Австралии, Албании, Израиля, Кубы, Мальты, Саудовской Аравии и Чили.

⁷² Аналогичный подход предусмотрен также в законах Омана, Папуа – Новой Гвинеи, Сейшельских Островов, Сьерра-Леоне, Тонги, Тринидада и Тобаго, Туниса, Уганды и Шри-Ланки.

и использование таких запасных частей и принадлежностей⁷³. В Либерии ввоз запасных частей или принадлежностей для целей ремонта разрешен не только в отношении летательных аппаратов, но и в отношении наземных транспортных средств и судов⁷⁴. Следует отметить, что хотя в статье 27(b) Чикагской конвенции прямо указано, что исключение не распространяется на случаи, когда запатентованная запчасть или хранящееся оборудование продается или распространяется внутри страны или экспортируется в коммерческих целях из страны, в которую прибыл иностранный летательный аппарат, в ней ничего не говорится о ввозе запасных частей и оборудования для ремонта иностранных воздушных судов.

5.3 «Иностранное» транспортное средство

53. Законодательство большинства стран предусматривает, что исключение распространяется на транспортные средства «других стран» или «любой страны» или на «иностранные» транспортные средства, не ограничивая бенефициаров Договаривающимися сторонами Парижской конвенции и/или членами ВТО⁷⁵.

54. Например, раздел 11 (4) (b) Патентного закона Ганы гласит:

“(4) патентные права не распространяются на
[...]

(b) использование объектов патентных прав на летательных аппаратах, наземных транспортных средствах или судах *других стран*, которые временно или случайно оказываются в воздушном пространстве, на территории или в водах Ганы». (курсив добавлен)

55. В качестве еще одного примера можно привести раздел 23 Патентного закона Канады, который гласит:

«Действие патентов не распространяется на использование какого-либо изобретения на любом корабле, судне, летательном аппарате или наземном транспортном средстве *любой страны*, временно или случайно оказавшемся в Канаде, если изобретение используется исключительно для нужд корабля, судна, летательного аппарата или наземного транспортного средства и не используется для производства каких-либо товаров, предназначенных для продажи в Канаде или вывоза из нее». (курсив добавлен)

56. Механизмы установления государственной принадлежности судов и летательных аппаратов регулируются международными договорами, а именно Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву и Чикагской конвенцией, соответственно. В принципе, им присваивается государственная принадлежность той страны, в которой они зарегистрированы. В некоторых национальных патентных законодательствах этот принцип уточняется в контексте исключения, касающегося объектов патентных прав на иностранных транспортных средствах. Так, например, в разделе 71(2) Патентного закона Южной Африки указывается, что «... суда и

⁷³ Однако конкретная сфера применения этого исключения в разных странах несколько отличается. Например, в законодательстве Финляндии, Исландии и Швеции указано, что исключение распространяется на ремонт воздушных судов иностранных государств, которые предоставляют соответствующие привилегии воздушным судам Исландии и Швеции, соответственно. Соответствующее положение законодательства Норвегии включает в себя положение о взаимности, аналогичное статье 27(c) Чикагской конвенции. Соответствующие положения законов Гонконга, Китая, Сингапура, Соединенного Королевства и Ямайки распространяются на импорт любых компонентов или принадлежностей для иностранных летательных аппаратов.

⁷⁴ См. положения законодательства Либерии.

⁷⁵ См., например, положения законов Австралии, Алжира, Антигуа и Барбуды, Аргентины, Армении, Барбадоса, Белиза, Болгарии, Доминики, Камбоджи и Канады.

летательные аппараты считаются судами и летательными аппаратами страны, в которой они зарегистрированы ...». Аналогичным образом, в материалах, представленных Китаем в отношении статьи 75(3) его Патентного закона, разъясняется, что данное исключение применяется только к «иностранным транспортным средствам, а государственная принадлежность транспортного средства зависит от места его регистрации»⁷⁶. Что касается конкретно наземных транспортных средств, то в некоторых законах прямо указывается, что наземные транспортные средства считаются транспортными средствами той страны, в которой постоянно проживают их владельцы⁷⁷.

57. В законах некоторых стран текст положений сформулирован таким образом, что в нем не упоминается «любая» или «другая» страна. Однако встречающиеся в этих законодательных актах выражения, такие как транспортные средства, которые «времененно ввозятся на [территорию] в связи с их использованием в дорожном движении», «просто проезжают через [территорию]» или «пересекают [территорию]», как представляется, свидетельствуют о том, что соответствующие транспортные средства должны иметь иностранное происхождение. Показательным примером такого подхода является статья 69(2)(i) Патентного закона Японии, которая гласит⁷⁸:

«Патентные права не действуют в отношении следующих объектов: (i) судов или самолетов, просто проходящих через Японию, или машин, аппаратов, оборудования или других продуктов, используемых в них».

58. В законах некоторых других стран конкретно говорится о транспортных средствах стран-участниц Парижской конвенции⁷⁹ и/или членов ВТО⁸⁰.

59. Например, в статьях 38(c) и (d) Закона Албании № 9947 о промышленной собственности указывается следующее:

«Патентные права не распространяются на:

[...]

c) использование на борту судов *других стран Парижского союза* устройств, являющихся объектом патента, в корпусе судна, в машинах, снастях, приспособлениях и других принадлежностях, когда такие суда временно или случайно заходят в албанские воды, при том условии, что такие устройства используются там исключительно для нужд судна;

d) использование устройств, являющихся объектом патента, в конструкции или эксплуатации летательных или космических аппаратов или наземных транспортных средств *других стран Парижского союза*, или же принадлежностей таких летательных аппаратов или наземных транспортных средств, когда эти воздушные или космические суда или наземные транспортные средства временно оказываются в Албании». (курсив добавлен)

⁷⁶ Материалы, представленные Китаем на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП.

⁷⁷ См., например, положения законов Гайаны, Индии и Южной Африки.

⁷⁸ См. также раздел 26 Патентного закона Австрии, статью 69(1)(i) Закона Польши о промышленной собственности, статью 19(2) Федерального закона Объединенных Арабских Эмиратов № (31) от 2006 года, касающегося отраслевой регламентации и охраны патентов, промышленных чертежей и образцов, а также раздел 60(5)(d)(e)(f) Патентного закона Соединенного Королевства.

⁷⁹ См., например, положения законов Албании, Багамских Островов, Бельгии, Германии, Ирландии, Италии, Кубы и Чешской Республики.

⁸⁰ См., например, положения законов Боснии и Герцеговины, Гонконга, Египта, Ирака, Китая, Сербии, Хорватии и Черногории.

60. В Сингапуре, хотя исключение распространяется на «соответствующее судно» и «соответствующий летательный аппарат, судно на воздушной подушке или транспортное средство», закон определяет эти термины соответственно как судно или летательный аппарат, судно на воздушной подушке или транспортное средство, зарегистрированные в любой стране, кроме Сингапура, которая является участницей Парижской конвенции или членом ВТО, или принадлежащие ей⁸¹.

61. В данной связи в законах Кабо-Верде и Сан-Томе и Принсипи говорится об использовании запатентованных изделий на ИТС «других государств-членов организаций», участницами которых являются эти страны, а в патентных законах Румынии, Таиланда и Йемена – об ИТС, которые принадлежат государствам-участникам «международных договоров и конвенций», касающихся изобретений/патентов, участницами которых являются эти страны⁸².

62. Поскольку рассматриваемое исключение распространяется на транспортные средства, зарегистрированные в других странах, транспортные средства, зарегистрированные в своих странах, не входят в сферу действия исключения. Со ссылкой на пункт 4 раздела 11 Патентного закона Германии, который гласит, что действие патента не распространяется на использование запатентованного изобретения на борту судов «другого государства – участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности», в материалах, представленных Германией, разъяснялось, что немецкие суда, в том числе и в случае их возвращения из-за границы в воды Германии, не подпадают под действие данного положения⁸³.

63. В Норвегии окружной суд Осло разъяснил, что одной только иностранной принадлежности судна недостаточно для применения исключения, касающегося иностранного транспортного средства⁸⁴. В данном случае ответчики приобрели у истца затонувшее судно, оборудованное запатентованной системой выгрузки порошкообразного груза (цемента). Судно было зарегистрировано под иностранным флагом. Хотя в договоре купли-продажи не было прямо предусмотрено право на использование запатентованной системы, ответчики использовали ее для разгрузки порошкообразных грузов в нескольких норвежских портах. Одним из вопросов в рамках данного дела был вопрос о том, нарушил ли ответчик патент истца или же к нему применимо исключение для транспортных средств в соответствии с разделом 5 норвежского Закона о патентах. Суд указал, что «даже если судно должно считаться иностранным в силу его регистрации, ... исключение ни в коем случае не включает передвижение непосредственно между различными норвежскими портами ...». Суд также отметил принципиальное различие между патентами, которые касаются самой функции транспортных судов (например, двигателя), и патентами, которые касаются других функций, которые могут поддерживать услуги, предлагаемые транспортными судами, например, разгрузку⁸⁵.

[5.4 Толкование терминов «временный» и/или «случайный», «транзит» и «исключительно для нужд»](#)

⁸¹ Разделы 66 (2)(d)(e)(f) и (7) Патентного закона Сингапура.

⁸² См. положения законов этих стран.

⁸³ В материалах, представленных Германией на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП, упоминаются следующие источники: Ensthaler, in: BeckOK Patentrecht, 26th edn. 2022, Section 11 para 20; Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 11th edition 2022, Section 11 para 23; Higher Regional Court Düsseldorf 2019, para 72.

⁸⁴ Окружной суд Осло, 2018 год (TOSLO-2017-84881).

⁸⁵ Заявления окружного суда относительно раздела 5 Патентного закона были сделаны в форме частного определения. Суд вынес решение в пользу ответчика по другому основанию, что делает этот вопрос не имеющим значения для исхода дела.

64. В подавляющем большинстве стран сфера действия исключения ограничена «временным или случайным» нахождением ИТС в пределах их национальной территории⁸⁶.

65. Вместе с тем в законодательстве некоторых других стран для определения сферы действия исключения применяются иные термины. Например, Патентный закон Венгрии предусматривает, что исключение применяется в отношении транспортных средств и грузов, которые пересекают территорию Венгрии «транзитом», или же в отношении «иностранных товаров, которые не предназначены для продажи на рынке» в этой стране⁸⁷. Аналогичным образом, в Мексике исключение распространяется на использование запатентованного изобретения в «транспортных средствах других стран, частью которых оно является», если такие транспортные средства «следуют транзитом» по ее территории⁸⁸. В Японии и Республике Корея патентные права не действуют в отношении транспортных средств, «просто следующих» по их территории, а также в отношении машин, аппаратов, оборудования и других продуктов, используемых в них⁸⁹. Наконец, Патентный закон Швеции предусматривает, что исключение распространяется на использование изобретения на иностранном транспортном средстве для собственных нужд, когда оно «времененно» въезжает в Швецию «в рамках регулярных перевозок или иным образом»⁹⁰.

66. Что касается толкования терминов «временный» и «случайный», то в Германии условие «временного» въезда на национальную территорию судов, летательных аппаратов и наземных транспортных средств считается выполненным, если не превышен максимальный срок в один год⁹¹. Что касается летательных аппаратов и наземных транспортных средств, то сам факт повторения или регулярности перевозок не считается нарушающим условие «временного пребывания»⁹². В Китае «временный проезд» через территорию страны включает в себя регулярный или эпизодический въезд в Китай и, как правило, не включает в себя длительное пребывание на территории страны⁹³.

67. В Соединенном Королевстве суд вынес решение о значении слова «временный», согласно которому основное назначение этого слова заключалось в проведении различия между судами, осуществляющими, по сути, внутренние перевозки, и судами, совершающими рейсы между странами. Дело касалось скоростного катамарана, который использовался для регулярного паромного сообщения между Ирландией и Соединенным Королевством, причем каждый день совершалось три или четыре рейса. Порт приписки судна находился в Дублине, но во время каждого рейса оно проводило около трех часов в территориальных водах Соединенного Королевства. Было установлено, что надстройка судна входит в сферу охвата патента истца, при этом истец утверждал, что регулярные и частые переходы судном границы выходят за рамки статьи 60(5)(d), поскольку слово «времененно» должно толковаться как «в отдельных случаях или случайно». Однако суд указал, что «намерение судна заключалось в том, чтобы войти в территориальные воды страны, а затем покинуть их, и тот факт, что пересечения границы повторялись часто, не

⁸⁶ Положения законов см. в дополнении к настоящему документу.

⁸⁷ Статья 21 (5) Закона Венгрии № XXXIII от 1995 года об охране изобретений посредством патентов.

⁸⁸ Статья 57 (v) Федерального закона Мексики об охране промышленной собственности.

⁸⁹ См. статью 69(2)(i) Патентного закона Японии и статью 96(1)(2) Патентного закона Республики Корея.

⁹⁰ Статья 5 Патентного закона Швеции.

⁹¹ См. материалы, представленные Германией на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП, со ссылкой на следующие документы: Ensthaler, in: BeckOK Patentrecht, 26th edn. 2022, Section 11 para 20; Keukenschrijver in: Busse/Kreukenschrijver (eds), Patentgesetz, 9th edn. 2020, Section 11 para 25; Regional Court Hamburg GRUR-Int 1973, 703 (705) on the old provision Section 7 para 4 German Patent Act of 1968.

⁹² См. материалы, представленные Германией на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП, со ссылкой на следующий документ: Ensthaler, in: BeckOK Patentrecht, 26th edn. 2022, Section 11 para 20 with the argument that international traffic is to be protected and the term traffic implies certain repetitions.

⁹³ См. материалы, представленные Китаем на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП.

отменяет того факта, что каждый вход судна в воды Соединенного Королевства был рассчитан на короткое время»⁹⁴.

68. В Соединенных Штатах Америки Суд по федеральному округу истолковал фразу «временный въезд в Соединенные Штаты» как означающую «въезд на ограниченный период времени с единственной целью участия в международной торговле»⁹⁵. По мнению суда, «если автомобили въезжают в США на ограниченный срок, т.е. не на постоянной основе, и въезжают только с целью участия в международной торговле, т.е. для разгрузки иностранных товаров и/или погрузки отечественных товаров, предназначенных для зарубежных рынков, то для целей раздела 272 они въезжают «временно» вне зависимости от продолжительности их пребывания в пределах юрисдикции Соединенных Штатов»⁹⁶.

69. Другим важным условием применения исключения в большинстве стран является то, что изобретение должно использоваться «исключительно» для нужд различных типов ИТС или «ограничиваться» такими нуждами⁹⁷. В некоторых других странах такое требование применяется только в отношении судов, что перекликается с формулировкой данного исключения в Парижской конвенции⁹⁸.

5.5 Требование, касающееся взаимности

70. Некоторые национальные законы предусматривают, что исключение, касающееся использования объектов патентных прав на ИТС, применяется на взаимной основе, т.е. ИТС должно принадлежать стране, где действуют такие же права в отношении транспортных средств, зарегистрированных в соответствующих странах.

71. Так, например, раздел 272 главы 35 Свода законов Соединенных Штатов гласит:

«Использование какого-либо изобретения на любом судне, летательном аппарате или транспортном средстве любой страны, *предоставляющей аналогичные привилегии* судам, летательным аппаратам или транспортным средствам Соединенных Штатов, временно или случайно въезжающим на территорию Соединенных Штатов, не является нарушением какого-либо патента, если изобретение используется исключительно для нужд судна, летательного аппарата или транспортного средства и не предлагается для продажи и не продается в

⁹⁴ *Stena Aktiebolag v Irish Ferries Ltd* [2002] RPC 50 and [2003] RPC 36 CA.

⁹⁵ *National Steel Car, Ltd. v. Canadian Pacific RY.*, 357 f.3d 1319 (2004). Суд по федеральному округу отменил решение Окружного суда по Восточному округу Пенсильвании о 2003 года, согласно которому защита, предусмотренная в разделе 272, не распространялась на некоторые канадские железнодорожные вагоны, которые въезжали на территорию Соединенных Штатов Америки, доставляли пиломатериалы в пункты назначения в США, а затем возвращались в Канаду (*Nat'l Steel Car, Ltd. v. Canadian Pac. Ry. (NSC I)*, 254 F. Supp. 2d 527, 556 (E.D. Pa. 2003)).

⁹⁶ *National Steel Car, Ltd. v. Canadian Pacific RY.*, 357 f.3d 1319 (2004). См. также ответ Соединенных Штатов Америки на вопрос 46 анкеты.

⁹⁷ См., например, положения законов Аргентины, Армении, Барбадоса, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Китая и Соединенных Штатов Америки. В материалах, представленных Китаем на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП, было подтверждено, что «использование соответствующего патента должно ограничиваться собственно нуждами транспортного средства, а иначе такое использование будет считаться нарушением патентного права».

⁹⁸ См., например, положения законов Австралии, Бельгии, Брунея-Даруссалама и Германии. См. также положения законов Зимбабве, Индии, Малави, Науру, Нидерландов (Королевства), Новой Зеландии и Южной Африки, которые предусматривают, что запатентованное изобретение должно предназначаться для «фактических нужд» судов. В материалах, представленных Германией на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП, подтверждалось, что «имеются в виду лишь те виды использования запатентованного изобретения, которые конкретно указаны в тексте, а именно его использование «исключительно для нужд судна», а не любые другие виды «использования», и содержалась ссылка на следующий документ: Cf. Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 11th edition 2022, Section 11 para 23.

Соединенных Штатах, а также не используется для изготовления каких-либо изделий, подлежащего продаже в Соединенных Штатах или вывозу из Соединенных Штатов». (курсив добавлен)

72. Аналогичным образом, статья 13 Патентного закона Кыргызской Республики гласит:

«...такие действия не рассматриваются как нарушение исключительного права патентообладателя, если транспортные средства принадлежат физическим или юридическим лицам *стран, предоставляющих такие же права* владельцам транспортных средств Кыргызской Республики». (курсив добавлен)

73. Хотя требование, касающееся взаимности, и присутствует в соответствующих законах некоторых других стран⁹⁹, на практике преимущества, вытекающие из статьи 5-ter Парижской конвенции и статьи 27 Чикагской конвенции, распределяются между соответствующими Договаривающимися сторонами поровну. Тем не менее положения о взаимности, содержащиеся в национальных законодательствах, приводят к потенциальному распространению этих преимуществ на страны, не являющиеся Договаривающимися сторонами. Кроме того, если Договаривающаяся сторона предусматривает исключение для иностранных транспортных средств, не предусмотренное данными Конвенциями, она может счесть, что такое исключение должно применяться на основе взаимности.

5.6 Ссылка на Чикагскую конвенцию

74. В ряде европейских стран в патентных законах дополнительно указывается, что патентные права не распространяются на действия, указанные в статье 27 Чикагской конвенции, если эти действия касаются летательных аппаратов страны, на которую распространяются положения вышеупомянутой статьи Конвенции¹⁰⁰.

6. Проблемы, с которыми сталкиваются государства–члены в контексте применения исключения

75. На основе ответов государств–членов на вопросы анкеты, а также материалов, представленных ими на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП, можно сделать вывод о том, что исключение, касающееся использования объектов патентных прав на иностранных судах, летательных аппаратах и наземных транспортных средствах, не вызвало каких-либо заметных проблем при его реализации на национальном уровне в различных странах.

76. Что касается научной литературы, то некоторые исследования были главным образом посвящены толкованию термина «временно», а также вопросам о том, должна ли сфера действия исключения охватывать космические аппараты, спутники и другие объекты в космическом пространстве¹⁰¹, и о том, должна ли она распространяться на суда сервисного обеспечения¹⁰². Несмотря на то, что эти вопросы, как уже говорилось

⁹⁹ В число этих стран входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Гайана, Египет, Индия, Йемен, Казахстан, Китай, Ливия, Российская Федерация, Таджикистан и Туркменистан.

¹⁰⁰ См. положения законов Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов (Королевства), Норвегии, Португалии и Словении.

¹⁰¹ Cf. Stauder, GRUR 1993, 305. См. материалы, представленные Германией на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП. См. также Christopher Garrison, *Exceptions to Patent Rights in Developing Countries*, UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, August 2006, pp.51 and 52.

¹⁰² См., например, Rikard Mikalsen, *The scope of the Paris Convention's temporary presence exception from patent infringement for visiting foreign vessels*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016, Vol. 11, No. 8. Автор утверждает, что на суда обеспечения, выполняющие те или иные сервисные операции (в

выше, не были прямо определены как проблемы для правительств¹⁰³, ясность в вопросе о сфере применения исключения может повлиять на его принятие и использование соответствующими заинтересованными сторонами на национальном уровне.

7. Результаты применения исключения на национальном/региональном уровнях

77. Как показано в разделе 5 настоящего документа, исключение, касающееся использования изделий на иностранных судах, летательных аппаратах и наземных транспортных средствах, представляет собой весьма распространенное изъятие из исключительных патентных прав, содержащееся в законодательстве практически всех стран мира. Несмотря на широкое распространение этого исключения, социально-экономические последствия его применения в соответствующих странах практически не известны из-за отсутствия соответствующей информации и аналитических данных^{104, 105}. Трудности сбора данных об использовании исключений из патентных прав различными заинтересованными сторонами рассматриваются в других документах¹⁰⁶, и очевидно, что соответствующую информацию зачастую трудно получить, если только такие вопросы не рассматриваются в судебном порядке, а принимаемые решения не становятся достоянием гласности.

78. Что касается судебных споров, связанных именно с этим исключением, то их число невелико и ограничивается лишь несколькими юрисдикциями. В большинстве стран не было принято ни одного судебного решения относительно данного исключения. Материалы, представленные некоторыми государствами-членами, подтверждают мысль о том, что данное исключение было реализовано на национальном и региональном уровнях без нарушения баланса интересов производителей и пользователей запатентованных технологий¹⁰⁷.

79. Хотя трудно сделать какой-либо значимый вывод о результатах применения исключения на национальном уровне, некоторые комментаторы полагают, что в условиях

отличие от транспортных перевозок) в иностранных водах, не должно распространяться исключение, связанное с временным пребыванием.

¹⁰³ См. документ SCP/26/5.

¹⁰⁴ В материалах, представленных государствами-членами, о результатах применения исключения не сообщалось.

¹⁰⁵ Удалось обнаружить лишь одно юридическое исследование, в котором предполагается, что рассматриваемое исключение снижает транспортные расходы за счет уменьшения объема патентного поиска и отсутствия необходимости получения лицензий от патентообладателя в каждой зарубежной стране, где оказывается транспортное средство. Это, по мнению автора, приводит к снижению транзакционных издержек при международных перевозках, а также юридических издержек, связанных с обеспечением соответствия патентным системам во всем мире. Однако автор также опасается, что «более широкое использование исключения может привести к снижению стоимости патентов, относящихся к международным перевозкам, уменьшению стимулов к инвестированию и разработке технологий в области международных перевозок, а также снижению качества различных национальных патентных систем во всем мире». См. J. J. Anderson, *Hiding Behind Nationality: The Temporary Presence Exception and Patent Infringement Avoidance*, 15 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 1, 2008, pp. 4 and 22-24.

¹⁰⁶ См., например, документ SCP/32/2.

¹⁰⁷ В связи с этим вопросом в материалах, представленных некоторыми государствами-членами на рассмотрение тридцать пятой сессии ПКПП, в частности, указывалось: «практическая значимость этих положений в Германии была довольно низкой» (Германия); «власти не знают, рассматривалось ли данное исключение в прецедентном праве Кубы или как оно могло применяться на практике» (Куба); «применение этого исключения не представляет собой практической проблемы в патентном праве, действующем в Чешской Республике. Ведомству по промышленной собственности Чешской Республики не известно о каких-либо судебных решениях, касающихся толкования этого исключения» (Чешская Республика).

современной глобальной экономики и роста объемов торговли значение исключения, скорее всего, будет расти¹⁰⁸.

[Дополнение следует]

¹⁰⁸ См., например, Ted L. Field, *The Planes, Trains, and Automobiles' Defence to Patent Infringement for Today's Global Economy: Section 272 of the Patent Act*, 2006.