



*Иванова Д.В.,  
аспирант Института государства и права  
Национальной академии наук Беларуси*

## СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПАТЕНТОВАННОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования запатентованного изобретения. Он может использовать такое изобретение и запрещать использование третьим лицам. Однако законодательством предусмотрены особые случаи, когда действия третьих лиц не признаются нарушением исключительного права патентообладателя, это случаи свободного использования запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Вопросу свободного использования запатентованного изобретения уделяется недостаточное внимание в юридической литературе. Как правило, в процессе рассмотрения законных ограничений исключительного права патентообладателя перечисляются установленные законом случаи, которые не считаются нарушением этого исключительного права без каких-либо комментариев (Г.В. Бромберг, В.В. Белов, Г.В. Виталиев, Г.М. Денисов и др. авторы). Однако, практика свидетельствует о том, что нормы законодательства не получают единообразного толкования. Это ведет к неверному пониманию целей и задач патентного законодательства, в том числе может привести к вынесению неверных судебных решений.

Цель данного исследования – рассмотреть нормы о свободном использовании запатентованного изобретения и предложить изменения в законодательство, исключающие расхождения в их толковании и применении.

В статье 10 Закона Республики Беларусь от 16.12.2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»<sup>1</sup> (далее Закон) указано шесть случаев такого свободного использования.

Применение средств, в которых использованы защищенные патентами изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории Республики Беларусь и используются для нужд соответствующего транспортного средства. Такое действие не признается нарушением исключительного права патентообладателя, если транспортные средства принадлежат гражданам или юридическим лицам стран, предоставляющих такие же права гражданам и юридическим лицам Республики Беларусь, то есть права предоставляются на основе взаимности. Статья 5-ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности устанавливает свободное использование запатентованных объектов, являющихся частью судов, воздушных и наземных средств передвижения других стран Союза (образованного Конвенцией), что означает для Республики Беларусь автоматическое применение статьи 10 Закона для транспортных средств стран, присоединившихся к Конвенции.<sup>2</sup> Буквальное толкование нормы закона сводится к тому, что транспортные средства других стран означает их принадлежность на праве собственности гражданам или юридическим лицам других стран. Независимо от того, на каких основаниях они ввезены в государство, если доказана их принадлежность иностранным лицам, они подпадают под случай свободного использования.

<sup>1</sup> Национальный реестр правовых актов РБ, 2003, №1, 2/909.

<sup>2</sup> Интеллектуальная собственность. Кн.2. Промышленная собственность. Сост. и коммент. В.Ф.Чигир. – Мн.: Амалфея, 1997. – С. 17.



Какой срок может считаться «временным»? В соответствии с Правилами регистрации и учета автотранспортных средств на территории РБ от 19.03.1999 г., утвержденных Приказом МВД, регистрация транспортных средств, принадлежащих иностранным собственникам (физическим и юридическим лицам), а также лицам без гражданства, осуществляется, если эти средства ввезены в республику временно, на срок более 3 месяцев, после их таможенного оформления в установленном порядке. Срок ввоза транспортного средства подтверждается документами, выдаваемыми таможенными органами, а также договорами имущественных сделок со сроком действия более трех месяцев.<sup>3</sup> В соответствии с Таможенным кодексом транспортные средства оформляются в режиме временного ввоза, независимо от того, являются они средствами передвижения (перемещения грузов и пассажиров) или товаром. Временный режим устанавливается на срок не более двух лет, но может продлеваться при необходимости. Таким образом, понятие «временный срок» оценивается не буквальным промежутком времени «с-по», а тем юридическим статусом «временного пребывания», который носит нахождение транспортного средства на территории Республики Беларусь. Все это послужило основанием для отказа изобретателю в иске, рассмотренном судом Российской Федерации, на основании установления факта свободного использования изобретения, защищенного патентом РФ, в деле о применении этого изобретения на самолетах иностранного производства, арендованных российским юридическим лицом для эксплуатации в России<sup>4</sup>.

Транспортное средство может находиться на территории Республики Беларусь временно или случайно. Последнее, видимо, следует рассматривать как отсутствие намерения у лица, которому принадлежит это средство, эксплуатировать его на территории Беларуси, а также стремление немедленно вывести его с территории в случае нахождения.

Поскольку такое ограничение монопольного права патентообладателя установлено в целях предупреждения нарушения прав третьих лиц, то во внимание в данном случае должен приниматься юридический баланс прав патентообладателя и обладателя транспортного средства. Независимо от того имеется ли патент на изобретение в государстве происхождения транспортного средства, его эксплуатация в Беларуси имеет временный или случайный характер. Основное же место использования – это другое государство, где белорусский патент не имеет силы (вследствие территориальности действия патента). Кроме естественного случая прибытия транспортного средства в Беларусь (перемещения по территории) как средства перемещения пассажиров и грузов, оно может быть арендовано, получено в лизинг и т.п. (Напомним, что продажа белорусскому лицу рассматривается как ввоз, то есть будет являться нарушением прав патентообладателя.) Исходя из буквального толкования нормы Закона, это не будет нарушением права патентообладателя. С другой стороны, это не что иное, как способ обойти патент.

Возможно, следует все-таки толковать «принадлежность» как владение (а не собственность), что позволит признавать нарушением прав патентообладателя случаи передачи транспортного средства в лизинг, аренду и т.п. Таким образом, аренда белорусским лицом транспортного средства с экипажем или без экипажа будет нарушением прав патентообладателя. Тем более, что арендатор транспортного средства без экипажа, владея и пользуясь, осуществляет текущий и капитальный ремонт. Соответственно он получает всю необходимую техническую документацию и воспроизводит конструктивные элементы транспорта.<sup>5</sup> В такие

<sup>3</sup> Правила регистрации и учета автотранспортных средств на территории РБ от 19.03.1999 г., утвержденные Приказом МВД// НРПА. 1999. №31. 8/200; 2000. №43, 8/3343.

<sup>4</sup> Артемов В. Понятие «транспортное средство другой страны» в Патентном законе РФ и судебная практика// Интеллектуальная собственность. - 2001. - №10. - С.50-53.



конструктивные элементы могут входить и средства, в которых использованы защищенные патентами изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Арендатор может передавать права и другим лицам. Фактически он использует запатентованное изобретение параллельно с патентообладателем, что лишает последнего положенной выгоды.

Как рекомендации по практическому применению нормы о свободном использовании средств, в которых использованы защищенные патентами изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран, следует толковать принадлежность этих транспортных средств как владение ими; их пребывание на территории Республики Беларусь должно быть оформлено в таможенных органах как временное, а владеющее лицо не должно иметь целью эксплуатацию таких транспортных средств в Республике Беларусь. Возможно внесение уточнения в законодательство в виде фразы: «Применение средств, которые содержат изобретения, защищенные патентами, в конструкциях или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных, космических), которыми владеют физические и юридические лица других стран...»

Не является нарушением исключительных прав патентообладателя проведение научного исследования или эксперимента над средством, в котором использованы защищенные патентом изобретение, полезная модель, промышленный образец. Изобретение, полезная модель, промышленный образец должны быть объектом исследования, а не средством. Следует ли признавать свободным использованием изобретения научное исследование или эксперимент, если оно производится коммерческим предприятием? Цель этого предприятия – проверка в действии изобретения, а также поиск, создание решения, либо обходящего существующий патент, либо превосходящего его по каким-либо характеристикам, и дальнейшее его использование в коммерческой деятельности. Очевидно, что такие действия наносят ущерб патентообладателю без какой-либо компенсации. Если экспериментирование направлено непосредственно на введение в хозяйственный оборот изделий, подпадающих под действие патента, то налицо его нарушение.<sup>6</sup>

Если научные исследования и эксперименты проводятся университетами и научными лабораториями, возможно несколько ситуаций. Исключение патентных нарушений оправдано, если такие исследования являются насущной необходимостью для прогрессивного развития науки и техники. Однако, по мнению американского ученого Сюзанн Т. Мичел, университетские исследования с большой вероятностью теряют свой статус научного исследования или эксперимента, если результаты такого исследования лицензируются коммерческой организацией.<sup>7</sup> Не будет нарушением исключительных прав патентообладателя создание или использование запатентованного изобретения только в исследовательских или экспериментальных целях, пока первичной целью остается исследование или эксперимент. Главным в данном случае является, не кто производит исследование или эксперимент, а с какой целью – цель должна быть некоммерческой. Также при решении этой проблемы предлагается учитывать стимулы патентной системы и препятствия, создаваемые патентом для научного прогресса.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Гражданское право: В 2 ч. Ч.2: Учебник.- Мн.: Амалфея, 2002. – С. 200.

<sup>6</sup> Карпухина С.И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. - С.270.

<sup>7</sup> Michel S.T. The Experimental Use Exception to Infringement Applied to Federally Funded Inventions // Berkeley Technology Law Journal. 1992. Vol.7. Fall (2).

<sup>8</sup> Michel S.T. Там же.



Таким образом, использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца как объекта научного исследования или эксперимента должно производиться с чисто научной целью, в ином случае исследование или эксперимент должны проводиться с выплатой лицензионного вознаграждения патентообладателю. Следует уточнить норму ст. 10 Закона от 16.12.2002г.: «Проведение научных исследований или экспериментов над средством, содержащим изобретение, защищенное патентом, с некоммерческой целью».

Применение средств, содержащих защищенные патентами изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в случаях возникновения чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (непреодолимой силы) с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации не считается нарушением исключительного права. В этом случае цель применения - ликвидация или предотвращение последствий, а не продажа, изготовление или другое использование с коммерческими целями, как позволяет думать формулировка статьи. Очевидно, что эта норма в Законе рассчитана на единичные случаи применения. Тем не менее, предусмотрев заранее меры защиты интересов заинтересованных лиц, благотворно можно повлиять на качество законодательства.

На наш взгляд, такое применение средств, содержащих защищенные патентами изобретения, полезные модели, промышленные образцы, представляет собой вид принудительной лицензии (ст. 38 Закона). Об этом же свидетельствует статья 31 ТРИПС (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 1994г.), предусматривающая общие условия при использовании объекта патента без разрешения патентообладателя, в том числе государством и уполномоченными им лицами.<sup>9</sup> Можно выделить несколько особенностей выдачи такой лицензии. На первом месте при возникновении чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств стоят публичные интересы, требующие немедленного удовлетворения, поэтому реализация патентообладателем своих прав не имеет значения. Возможно, такая лицензия нанесет некоторый ущерб его правам и интересам. Сначала лицензия вступает в силу в соответствии с законодательством, и лишь впоследствии после отпадения обстоятельств, вызвавших ее необходимость, решаются вопросы восстановления прав и удовлетворения интересов патентообладателя.

Применение средств, в которых использованы защищенные патентами изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в личных целях без получения прибыли также не нарушает патентных прав. Проблема состоит в том, что использование в частном порядке сложно выявить, как и доказать факт того, что оно имело место.

Высказывается мнение, что другие формы использования - изготовление, ввоз, даже без коммерческих целей является нарушением.<sup>10</sup> Принимая эту точку зрения, следует и в рассмотренном выше случае ограничить использование только в виде применения, что представляется целесообразным.

Отдельным пунктом статьи 10 Закона выделено разовое изготовление лекарств в аптеках по рецепту врача с применением защищенного патентом изобретения. Как правило, таким образом используются вещества и штаммы. Очевидно, что, как и в вышерассмотренном случае, такое использование запатентованного изобретения не преследует цель получения прибыли, не осуществляется систематически, а происходит в единичных случаях - «разово».

<sup>9</sup> Минков А.М. Международная охрана интеллектуальной собственности. - Спб: Питер, 2001. - С.691.

<sup>10</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект.1999. - С. 526.



Однако, возможность получения лицом, изготавливающим лекарство по рецепту, денежного вознаграждения требует такой специальной оговорки.

Случаем свободного использования признается применение, предложение к продаже, продажа, ввоз или хранение для этих целей продукта, содержащего защищенные патентом изобретение, полезную модель, промышленный образец и введенного в гражданский оборот в Республике Беларусь без нарушения прав патентообладателя, так называемый принцип «исчерпания прав». Исчерпание прав - юридический состав, состоящий из двух юридических фактов: во-первых, продукт, содержащий защищенные патентом изобретение, полезную модель, промышленный образец введен в гражданский оборот в Республике Беларусь без нарушения прав патентообладателя, и, во-вторых, затем его применили, предложили к продаже, продали, ввезли или хранили с этой целью. Оба факта должны быть в совокупности и в указанном порядке. Введение в гражданский оборот должно осуществляться любым способом самим патентообладателем или с его выраженного согласия. В соответствии с мировой практикой исчерпание прав не происходит в отношении способа, то есть действует только для изобретений, имеющих вещную форму. Это связано с вещным правом собственности на продукт. Патентообладатель может, например, продать только продукт, изготовленный запатентованным способом, отчуждение способа он может осуществить только путем передачи исключительных прав. Их приобретатель также не сможет «продать» способ, поскольку он не может иметь право собственности на него, он владеет только исключительными правами на способ.

Указание на введение в оборот в Республике Беларусь только лишний раз подтверждает, что в нашем законодательстве закреплён принцип внутреннего исчерпания прав. Введение в гражданский оборот продукта в нашей стране означает, что исключительные права исчерпаны только в нашей стране. Принцип международного исчерпания прав в Беларуси не действует.

Возникает вопрос, влечёт ли исчерпание прав на запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, использованные в продукте в одной стране, законное введение в оборот такого продукта в другой стране, если лицо имеет патенты в обеих странах и с его согласия введен в оборот продукт. Иными словами, возможно ли действие принципа международного исчерпания прав в отдельных случаях. Вопрос возникает в связи с тем, что патенты, выданные в разных странах, независимы друг от друга, существуют различия в патентном законодательстве, уровне и эффективности защиты интеллектуальной собственности в разных странах, а также в связи с необходимостью улучшить функционирование рынков.

Логически рассуждая, можно сделать вывод, что в наиболее распространенном случае продажи такого продукта к покупателю переходит неограниченное полномочие права собственности по распоряжению этим продуктом. Следовательно, логично было бы, если бы патентообладатель не мог препятствовать новому владельцу даже в импорте этого продукта в другую страну, несмотря на имеющийся в этой стране еще один патент. Такой вывод подтверждается судебной практикой западных стран<sup>11</sup>. Например, когда владелец товарного знака консенсуально соглашается на отчуждение всех своих прав (включая любое право, основанное на праве на товарный знак) по отношению к той конкретной вещи, которая была продана. Отсутствие оговорки об ограничении права в контракте означает, что полная передача прав презюмируется.

К сожалению, однозначное указание на введение в оборот в Республике Беларусь продукта, содержащего запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец, лишает

<sup>11</sup> Международное исчерпание прав интеллектуальной собственности (обзор судебной практики) // Патентное дело. - 2000. - № 8. - С. 49-63.



нас возможности пользоваться этими выводами. В целях использования преимуществ международного разделения труда, положительных последствий обостряющейся конкуренции и так далее, а для граждан - дополнительных благ, предоставляемых внешней торговлей, следует законодательно допустить международное исчерпание в отдельных случаях, в частности в отношениях со странами ближнего зарубежья. Прежде всего, следует исключить указание на Республику Беларусь как обязательное и необходимое место введения в оборот продукта.

Законодательством разных стран не одинаково трактуется вопрос о правах патентообладателя в сфере ремонтных и сервисных работ по запатентованным продуктам, когда исключительное право исчерпано<sup>12</sup>. Является ли капитальный ремонт изношенного устройства, защищенного патентом, нарушением патентных прав? Наше законодательство не рассматривает такую ситуацию, и решение проблемы осуществляется в частном порядке, как правило, при заключении лицензионных договоров.

В мировой практике встречаются и другие ограничения исключительного права. Например, Закон Австрии 1970г. предусматривает право военного ведомства использовать изобретения, относящиеся к «необходимому для повышения оборонной мощи оружию, взрывчатым веществам или боеприпасам, укреплениям или военным судам»<sup>13</sup>.

Итак, случаи свободного использования средства, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, закреплены в законодательстве для установления равновесия между правами патентообладателя и третьих лиц. Применение норм Закона должно основываться на ясном представлении о том, почему и с какой целью патентообладателю предоставлено исключительное право. Как рекомендации по практическому применению нормы о свободном использовании средств, в которых использованы защищенные патентами изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран, следует толковать принадлежность этих транспортных средств как владение ими; их пребывание на территории Республики Беларусь должно быть оформлено в таможенных органах как временное, а владеющее лицо не должно иметь целью эксплуатацию таких транспортных средств в Республике Беларусь.

Проведение научного исследования или эксперимента над средством, в котором использованы защищенные патентом изобретение, полезная модель, промышленный образец, должно осуществляться с чисто научной целью. Все остальные исследования и эксперименты требуют получения разрешения обладателя патента с выплатой ему компенсации.

В целях использования преимуществ международного разделения труда, положительных последствий обостряющейся конкуренции и так далее, а для граждан - дополнительных благ, предоставляемых внешней торговлей, следует законодательно допустить международное исчерпание в отдельных случаях, в частности в отношениях со странами ближнего зарубежья.

*Статья рекомендована к печати отделом трудового и гражданского права  
Института государства и права Национальной академии наук Беларуси  
(протокол № 4 от 13 апреля 2004 года)*



<sup>12</sup> Мэргс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юрист. 2000. – С.142.

<sup>13</sup> Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). - М.: НОРМА, 2000. – С. 260.