

*Н. В. Кох**

СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ПАТЕНТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ЯПОНИИ Сравнительный очерк

Япония — страна с таким менталитетом, который можно охарактеризовать как стремление к гармонии, не производя ни одного лишнего движения. И в большинстве своем японцы стараются быть предельно рациональными и двигаться к цели самым коротким путем. С неизбежностью подобный отпечаток также накладывается и на законодателя, который в свою очередь стремится к гармонии в законотворчестве и старается составлять нормативно-правовые акты таким образом, чтобы не дублировать нормы.

В Японии законодательство об интеллектуальной собственности представляет собой, как бы сказали российские юристы, самостоятельную отрасль права. Иными словами, законодательство об интеллектуальной собственности стоит несколько отдельно от гражданского законодательства, т. е. в Японии имеются гражданский кодекс, торговый кодекс и совершенно отдельно законодательство об интеллектуальной собственности. Обращает на себя внимание тот факт, что в структуру нормативно-правовых актов об интеллектуальной собственности включаются помимо всего прочего и процессуальные нормы. Иными словами, несмотря на то, что имеется законодательство о порядке функционирования судов в Японии, в специальных законах об интеллектуальной собственности имеется специальное процессуальное регулирование. Японское патентное законодательство состоит из одного базового закона об интеллектуальной собственности, где в большинстве своем содержатся нормы, носящие больше декларативный характер, нежели конкретные правила регулирования, и три специальных закона, которые, в свою очередь, разработаны в соответствии с базовым законом, это — патентный закон, закон о полезных моделях и закон о промышленных образцах. Как известно, 1 января 2008 г. вступила в силу часть 4 ГК, что ознаменовало собой отказ законодателя РФ от использования специальных законов. Однако вместе с тем даже в период действия специальных законов российский законодатель не создавал три отдельных закона, каждый из которых был бы посвящен изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам соответственно. Каждый из японских законов о патентном праве достаточно объемный. И, если сравнить объем части 4 ГК в целом и три базовых закона Японии, посвященных только патентно-правовым аспектам интеллектуальной собственности, то они будут примерно одного объема. Таким образом, базируясь исключительно на данных, полученных эмпирическим путем, на наш взгляд, можно сделать вывод о том, что регулирование отношений по поводу интеллектуальной собственности, предлагаемое японским законодателем, представляется куда более обширным, нежели то регулирование,

* Кох Никита Вячеславович — соискатель кафедры коммерческого права юридического факультета СПбГУ.

© Н. В. Кох, 2010

E-mail: nikita.kokh@gmail.com

которое предлагается российским законодателем. Оно и понятно, и здесь следует согласиться с теми учеными, которые выступали против принятия части 4 ГК в том виде, в каком она есть, в силу того, что все многообразие отношений, вытекающих из объектов интеллектуальной собственности, урегулировать в одном нормативном акте представляется проблемой неразрешимой по совершенно объективным причинам. Вместе с тем законы Японии о промышленной собственности не представляют собой стоящих отдельно друг от друга нормативно-правовых актов, а это нормативно-правовые акты, которые достаточно согласованы между собой. Так, иерархия выглядит следующим образом: как уже было обозначено, во главе — базовый закон об интеллектуальной собственности, далее три специальных закона, вместе с тем патентный закон в свою очередь соотносится как некая общая часть с остальными двумя законами. При этом в законе о промышленных образцах и о полезных моделях имеются прямые отсылки к нормам, закрепленным в патентном законе, и наоборот. Решение, предложенное японским законодателем в отношении структуры нормативно-правовых актов, представляется нам наиболее оптимальным решением для регулирования отношений в области интеллектуальной собственности. Так, отсутствует разрозненность регулирования отношений, при этом сохраняется автономность нормативно-правовых актов, в которых имеется возможность более тщательно описать регулирование того или иного аспекта промышленной собственности и упрощается процедура внесения изменений и дополнений в законы, так как нет необходимости полностью пересматривать всю систему охраны.

Японский законодатель в любом нормативно-правовом акте формулирует ту цель, для которой тот или иной закон вводится, исключением не являются и законы в области промышленной собственности. В части 4 ГК отсутствует указание на то, для какой цели в принципе она существует.

Изобретение. Не считаем нужным останавливаться на критериях охраноспособности устройства или способа с тем, чтобы указанные продукты получили статус изобретения, ввиду того, что они были перенесены из Парижской конвенции по охране промышленной собственности¹ как японским, так и российским законодателем, и разница в формулировках не представляется критически важной для целей настоящей статьи.

Что же касается свободного использования, то первое упоминание о свободном использовании представляется возможным обнаружить в ст. 69 Патентного закона Японии. Статья посвящена общим вопросам, связанным с ограничениями патентной монополии. Как уже упоминалось, три закона Японии, регулирующих отношения по поводу промышленной собственности, в достаточной степени интегрированы между собой, и ст. 69 Патентного закона Японии носит общий для всех трех объектов промышленной собственности характер. Иными словами, в каждом из законов имеется прямая ссылка на ст. 69 Патентного закона. В свою очередь ГК содержит подобную норму в ст. 1259, и содержание обеих статей во многом перекликается, однако имеются и отличия, так, в ст. 69 не указывается использование для личных нужд и использование изобретения (полезной модели или промышленного образца) при чрезвычайных ситуациях, кроме того, отсутствует указание на принцип исчерпания прав.

¹ Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. с последующими изменениями и дополнениями // Закон. 1999. № 7 (извлечение).

Необходимо особо обратить внимание на принцип исчерпания прав и на тесно прилегающую к нему проблему параллельного импорта. Дело в том, что в японском законодательстве отсутствует прямо сформулированный принцип исчерпания прав, равно как и отсутствует законодательство, напрямую регулирующее проблему параллельного импорта. В. В. Пирогова, исследуя проблему параллельного импорта, обращается к некоторому анализу японского законодательства. Она также указывает, что в японском законодательстве отсутствует прямое регулирование проблемы параллельного импорта, и в качестве косвенного регулирования приводит свое толкование нормы ст. 68 Патентного закона,² однако указанное толкование несколько отличается от смысла, заложенного в самой норме Патентного закона. В указанной норме сказано буквально следующее: «Патентообладатель имеет исключительное право на использование (разработку) как дело (бизнес) (речь идет об использовании изобретения). Однако указанное право не распространяется, когда патентообладателем выдана исключительная лицензия на осуществление подобной деятельности».³ Однако следует признать, что указанная норма действительно может быть рассмотрена в качестве инструмента косвенного регулирования параллельного импорта. Кроме того, в настоящий момент проблема параллельного импорта не стоит остро для Японии в силу того, что суд Японии совершенно категорично отрицает возможность параллельного импорта в отношении товаров, на которые на территории Японии был получен патент. В отношении товарных знаков дело обстоит несколько сложнее, однако исследование товарных знаков не входило в предметную область настоящей статьи.

Право преждепользования. В отличие от российского законодателя, предлагающего регулирование права преждепользования весьма скупо, всего одной статьей, которая вызывает больше вопросов, чем ответов, и что для верного понимания указанного института необходимо придерживаться трех принципов,⁴ японский законодатель подходит к этому вопросу принципиально иначе. Во-первых, как уже было показано выше, японский законодатель достаточно обширно регламентирует указанный институт, кроме того, в отношении различных объектов интеллектуальной собственности регулирование также несколько видоизменяется. Сама норма, посвященная праву преждепользования, закреплена в ст. 79 Патентного закона и имеет главной своей целью распространение на изобретение, т. е. в этом ракурсе Патентный закон Японии продолжает выступать в роли общей части по отношению к другим институтам промышленной собственности. Не считаем необходимым вновь переписывать норму, закрепленную в ст. 79 Патентного закона Японии, однако необходимо отметить следующее: содержание норм российского и японского права во многом перекликается между собой ввиду того, что указанные нормы также были продиктованы содержанием Парижской конвенции по охране промышленной собственности, однако имеются и отличия. При этом отличия куда более серьезные, чем просто разные формулировки, японским законодателем избрана принципиально иная модель регулирования. Российский законодатель ограничивается лишь одной статьей, кроме того, говорит, что право преждепользования есть,

² Пирогова В. В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М., 2008. Ст. 101.

³ 特許; 権; 者は、; 業として; 特許; 発明の; 実施をする; 権利を; 専有する。ただし、その; 特許; 権について; 専用; 実施; 権を; 設定したときは、; 専用; 実施; 権; 者がその; 特許; 発明の; 実施をする; 権利を; 専有する; 範囲については、この; 限りでない。Статья 68 Патентного закона Японии (перевод мой. — Н. Кох).

⁴ Подробнее см.: Кох Н. В. О принципах права преждепользования // Право интеллектуальной собственности. 2010. № 1. С. 27.

и его просто так передать нельзя. Первое, что обращает на себя внимание при анализе статей, закрепленных в Патентном законе Японии, посвященных праву преждепользования, это тот факт, что японский законодатель предлагает исходить из принципа фиксации прав преждепользования. Анализируя российский институт права преждепользования, мы так же выводим указанный принцип наряду с остальными двумя и считаем, что этот принцип непременно должен быть закреплен в российском законодательстве об интеллектуальной собственности. При этом японский законодатель четко указывает в Патентном законе, что никакое право и/или обременение не может быть обязательно для третьих лиц, пока оно не будет зарегистрировано, за исключением случаев, прямо предусмотренных Патентным законом Японии. К таким случаям относится право преждепользования, однако, даже несмотря на это исключение из правил, необходимость регистрации такого права остается. Японский законодатель идет дальше и не останавливается на простом указании того, что право преждепользования должно быть закреплено, он совершенно однозначно говорит, что в случае, когда речь идет о праве преждепользования, преждепользователь имеет право на неисключительную лицензию.

Состав случаев права преждепользования в Патентном законе Японии указан более подробно, чем в ГК. Так, помимо общего указания, закрепленного в ст. 79 Патентного закона, имеется ст. 80. Там сказано следующее: в ситуации, когда лицо организовало дело с использованием запатентованного изобретения или совершило к этому необходимые приготовления до того, как патент на такое изобретение признается недействительным, и при этом не знало о том, что такой патент находится в стадии признания его недействительным, имеет право (за ним сохраняется право на использование. — *Н. К.*) на не исключительную лицензию или на исключительную лицензию, в объеме, в котором такое изобретение использовалось или предполагалось использовать в случаях, когда:

— на одно и то же изобретение выдано два и более патентов, и такие патенты признаны недействительными;

— у первоначального патентообладателя патент признается недействительным и передается другому лицу, аналогичное изобретение;

В указанных выше случаях, если на основании патента, который был признан недействительным, выдана не исключительная или исключительная лицензия третьему лицу и такая передача прав зарегистрирована, то лицо, получившее такую лицензию, сохраняет на нее право.

Механизмы перехода права преждепользования от одного лица к другому в ГК и Патентном законе Японии имеют сходные черты. Так, в обоих нормативно-правовых актах указывается, что право преждепользования возможно передать другому лицу: Патентный закон Японии — только вместе со всем делом (бизнесом); ГК — передача возможна вместе с предприятием. Разница в механизмах передачи проявляется в том случае, что в Патентном законе Японии прямо указывается на возможность передачи права преждепользования в рамках универсального правопреемства, включая наследство. Вторая особенность вытекает из принципа фиксации права преждепользования, т. е. необходимо зарегистрировать переход лицензии от одного лица к другому, однако даже если регистрация не будет осуществлена в силу каких-либо причин, право преждепользования не исчезает.

В ГК предусмотрен институт использования изобретения, полезной модели и/или промышленного образца в интересах национальной безопасности, в Патентном законе

Японии роль указанного института выполняет институт использования изобретения в публичном интересе. Однако в том виде, в котором сформулирован указанный институт в Патентном законе Японии, такой институт больше тяготеет к институту по выдаче принудительной лицензии, предусмотренному в ГК, в случае, если правообладатель не использует запатентованный продукт интеллектуальной собственности.

Как и ГК, Патентному закону Японии известен институт права послепользования. В целом, указанные институты сходны по своему содержанию и смыслу, т. е. фабула у обозначенных институтов едина — патент прекратил свое существование вследствие неуплаты государственной пошлины и по не зависящим от правообладателя причинам. Однако Патентный закон Японии содержит в некотором роде уникальный институт восстановления прав на патент в результате пересмотра судебного решения, которым ранее указанный патент был отменен. При этом восстановить можно не только тот патент, который был действительно получен, а затем признан недействительным, но и тот патент, который не был выдан, но должен быть выдан. И в результате такого восстановления также могут возникать случаи послепользования. При этом, равно как и в случае с преждепользованием, в отношении права послепользования имеет место принцип фиксации права послепользования.

Ранее мы вели речь о свободном использовании по Патентному закону Японии и ГК, и когда мы говорили о Патентном законе Японии, мы в первую очередь имели в виду изобретения, но в отличие от российского законодателя японский законодатель посвятил полезной модели и промышленному образцу самостоятельные нормативно-правовые акты. Как уже неоднократно указывалось в настоящей статье на тесную связь японских законов между собой, Патентный закон выступает в роли некой общей части в отношении регулирования прав на промышленный образец и полезную модель. Соответственно, все вышесказанное в отношении полезной модели и промышленного образца также справедливо, с учетом того, что в законах Японии о промышленных образцах и полезных моделях имеются прямые ссылки на статьи Патентного закона Японии. Однако наряду с общими моментами есть и отличия.

В отношении полезной модели японским законодателем не допускается переход неисключительной лицензии, на которую имеет право претендовать лицо в случаях преждепользования и/или послепользования, от одного лица к другому в рамках универсального правопреемства. В остальном регулирование свободного использования промышленного образца схоже с регулированием изобретения, чего нельзя сказать о промышленном образце.

В частности, речь идет о ст. 29-2 Закона Японии «О промышленных образцах», т. е. праве, основанном на более ранней заявке. Для того чтобы лучше понять модель охраны промышленного образца, использованную японским законодателем, необходимо иметь в виду, что японский законодатель для промышленного образца вводит ограничения по критерию новизны, — так называемая льгота по новизне. И японский законодатель достаточно подробно регулирует случаи конкуренции заявок на регистрацию промышленных образцов. Кроме того, японский законодатель в отношении промышленного образца использует термин ;関連;意匠.⁵

Что касается права послепользования, то, помимо общих моментов, Закон Японии о промышленных образцах содержит воистину уникальную норму, которая позволяет

⁵ Объекты, связанные с промышленным образцом (перевод мой. — Н. Кох).

в отношении одного и того же промышленного образца или сходного с ним решения существование двух патентов, полученных разными лицами. Указанная ситуация возможна при совершении так называемого отложенного платежа. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что подобное возможно исключительно в отношении промышленного образца и главным образом потому, что японский законодатель вводит льготу по новизне и признает объекты, «связанные с промышленным образцом». Равно как в случае с изобретением и полезной моделью, в отношении промышленного образца возможно восстановление прав на патент в результате пересмотра судебного решения. В этом случае лица, которые начали использовать промышленный образец после признания его аннулированным до момента регистрации заявления на пересмотр судебного решения, имеют право на исключительную лицензию в объеме, не превышающем прежний объем использования.

Итак, необходимо отметить следующее: российский и японский законодатели, несмотря на то, что законодательное регулирование имеет общие корни, а именно Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности, демонстрируют кардинально разные подходы к регулированию промышленной собственности вообще и свободного использования в частности. Нельзя однозначно сказать, какой подход лучше, а какой хуже, вместе с тем однозначным представляется вывод о том, что в японской модели регулирования имеются полезные институты, имплементация которых в российскую модель регулирования, с нашей точки зрения, положительно скажется на регулировании промышленной собственности в Российской Федерации (например, фиксация права преждепользования, равно как и послепользования). Кроме того, на примере японской модели регулирования с очевидностью вытекает особая роль интеллектуальной собственности, и, даже если вести речь исключительно об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, японский законодатель с успехом демонстрирует, насколько указанные объекты разнятся между собой и что объединение всех институтов интеллектуальной собственности в один нормативно-правовой акт представляется тупиковой ветвью развития.