

ИНСТИТУТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

В статье раскрывается понятие и сущность принудительной лицензии, исследуются основания возникновения права на предъявление иска о выдаче принудительной лицензии. Предлагаются пути усовершенствования института принудительной лицензии.

Ключевые слова: принудительная лицензия; неиспользовании, ненадлежащее использование изобретения, первый патент; второй патент; использование зависимого изобретения.

Институт принудительного лицензирования основан на п. А (2) ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ст. 30, 31 и 40 Соглашения ТРИПС.

Выдача принудительной лицензии на результат интеллектуальной деятельности – одно из оснований ограничения исключительных прав. Согласно п. 5 ст. 1229 ГК РФ ограничения исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности устанавливаются при условии, что они не наносят неоправданный ущерб обычному использованию результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.

Актуальным по-прежнему остается вопрос о соответствии существующей патентной системы и предусматриваемых ею механизмов сдержек и противовесов требованиям адекватного сочетания интересов всех заинтересованных сторон, ибо это имеет решающее значение для дальнейшего технологического и экономического прогресса. В настоящее время дискуссии по вышеуказанным вопросам продолжаются, и особенно активно они ведутся в отношении бедных развивающихся стран [1].

В Российской Федерации в соответствии со ст. 1239 ГК РФ суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).

В соответствии с п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 N «О некото-

рых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 марта 2009 г., спор, связанный с выдачей принудительной лицензии, рассматривается судом применительно к положениям п. 1 ст. 445 и ст. 446 ГК РФ.

И.А. Зенин указывает на то, что принудительная лицензия – это лицензия, предоставляемая в случае, если запатентованное изобретение и промышленный образец не используются, либо недостаточно используются патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, в течение четырех лет с даты выдачи патента (а запатентованная полезная модель в течение трех лет с даты выдачи патента), что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг [2, с. 43].

В.В. Погуляев считает, что принудительная лицензия – особый вид разрешения на использование результата интеллектуальной деятельности, который предоставляется пользователю независимо, точнее, против воли правообладателя [3].

По мнению Е.Ю. Николаевой, принудительная лицензия – основание возникновения права использования объекта патентного права или селекционного достижения против воли правообладателя, а также ограничение его абсолютного права [4, с.9].

Э. Гаврилов рассматривает принудительную лицензию как разновидность гражданско-договорного договора, заключение которого для одной стороны договора обязательно [5, с. 10]. Общие нормы, касающиеся таких договоров, содержатся в ст. ст. 445, 446 ГК РФ.

По мнению В.И. Еременко, принудительная лицензия носит ярко выраженный штраф-

ной характер, что, помимо прочего, следует из ее названия [6, с. 15].

Принудительная лицензия может быть выдана только на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение при наличии доказательств, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные ст. ст. 1362 и 1423 ГК РФ.

Решение суда о выдаче принудительной лицензии – основание возникновения принудительного договорного обязательства, но при этом не возникает лицензионные отношения. Право, предоставленное в соответствии с принудительной лицензией, не может быть передано третьим лицам.

Принудительная лицензия может быть только неисключительной, и патентообладатель сохраняет как право самостоятельного использования и введения запатентованного объекта в гражданский оборот, так и право предоставления любым другим лицам лицензии любого вида.

Законодатель предусмотрел в качестве субъекта, не использующего либо недостаточно использующего изобретение, промышленный образец или полезную модель, только самого патентообладателя, исключив иных лиц, которым были переданы соответствующие права, т.е. лицензиатов. Таким образом, в отношении лиц, получивших исключительную лицензию, но не использующих или недостаточно использующих соответствующий объект исключительных прав, не может быть применен институт принудительного лицензирования.

Законодатель не пояснил, чем обусловлено такое ограничение, но вряд ли оно оправданно, так как сдерживанию предложений товаров, услуг и работ может способствовать не пассивная деятельность самого патентообладателя, а пассивная деятельность его исключительного лицензиата.

Обязательными условиями возникновения права на иск являются:

– установленный ГК РФ срок, в течение которого или по истечении которого неиспользование или недостаточное использование патентообладателем объекта интеллектуальных прав служит основанием для возникновения у заинтересованного лица права на обращение в суд (этот срок не является сроком исковой давности). Обратим внимание, на то, что недостаточ-

ность использования в любых формах использования (самостоятельное изготовление или ввоз и реализация изготовленных по заказу продуктов и изделий и т.п.), не имеет однозначных критериев. В международном патентном праве неиспользование изобретения квалифицируется как злоупотребление в реализации исключительного права, предоставляемого патентом, для предотвращения которого и предусмотрена выдача принудительных лицензий. Очевидно, что основополагающим доводом в суде будет представление доказательств неудовлетворенности рынка конкретными товарами, когда спрос на них будет значительно опережать предложение. Определенная разница во времени между спросом и предложением должна иметь разумный для рынка временной предел в отношении конкретных товаров, в период которого потребители готовы ждать товары, не выражая явного недовольства такой политикой регулирования товарооборота на рынке. Не является надлежащим использованием ввоз на территорию Российской Федерации запатентованного в Российской Федерации продукта, изготовленного за рубежом, а также действия по введению его в гражданский оборот;

– отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора. Заинтересованное лицо может обратиться в суд только в случае необоснованного отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора.

Это общие условия, необходимые для выдачи принудительной лицензии на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и селекционные достижения.

Выделим и специальное основание предоставления принудительной лицензии.

Так, использование зависимого изобретения автоматически влечет за собой использование другого (второго) или других запатентованных изобретений или полезных моделей. По мнению Э.П. Гаврилова, зависимое изобретение – это такое изобретение, которое не может быть использовано без использования другого запатентованного изобретения (или полезной модели), то есть без использования основного изобретения [7, с. 17].

«Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого па-

тента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, то обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента»

При отказе другого патентообладателя предоставить лицензию первый патентообладатель вправе обратиться в суд с иском о предоставлении принудительной лицензии [8]. При этом истец (обладатель второго патента) должен доказать не только факт отказа обладателя первого патента от заключения лицензионного договора (письменный отказ обладателя первого патента будет служить достаточным основанием для рассмотрения спора о предоставлении права использования объекта патентного права). На нем лежит бремя доказывания факта самостоятельности зависимого изобретения. В п. 2 ст. 1362 ГК РФ указываются условия, при наличии которых выдается принудительная лицензия (если владелец патента на зависимое изобретение докажет, что изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента). Данное требование основывается на положениях п. (i) ст. 31 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (приложение 1С к Соглашению об учреждении Всемирной торговой организации): принудительная лицензия выдается, если зависимое изобретение по сравнению с основным изобретением «важное техническое достижение, имеющее большое экономическое значение». Если патентообладатель не сможет доказать, что он отказал истцу в заключении лицензионного договора по уважительной причине, суд вправе удовлетворить иск.

Также указаны некоторые условия самой принудительной лицензии (суммарный размер платежей за принудительную лицензию не должен быть ниже цены обычной добровольной неисключительной лицензии). Также суд решает вопрос об объеме использования изобре-

тения, размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения. При решении судом вопроса об использовании объекта интеллектуальных прав, суд может принять во внимание указанные в исковом требовании, предложенные истцом условия предоставления лицензии. В решении суда может быть предусмотрено право использования изобретения одним конкретным способом или несколькими.

Обратим внимание, что ГК РФ учитывая оговорку, содержащуюся в подпункте (с) ст. 31 Соглашения ТРИПС, существенно ограничивает случаи выдачи принудительных лицензий на запатентованные изобретения, относящиеся к технологии полупроводников:

«Предоставление в соответствии с правилами настоящего пункта (п. 1 ст. 1362 ГК РФ) принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается исключительно для его некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, которое в установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства Российской Федерации».

Изобретения, относящиеся к технологии полупроводников, в Административном регламенте по изобретениям не упоминаются. Очевидно, что технологией полупроводников следует считать методы (способы) изготовления, обработки, изменения состояния и использования полупроводников [9, с. 10].

Регистрация принудительной лицензии является обязательной.

Представляется, что на сегодняшний день науки и практики необходимо дать ответ по следующим вопросам:

1 Определится с правовой природой природы принудительной лицензии. Представляется, что принудительная лицензия разновидность гражданского договора, заключение которого для одной стороны договора обязательно, но при этом не возникают лицензионные отношения.

2 Необходимо усовершенствовать регулирование института принудительной лицензии для адекватного сочетания интересов всех заинтересованных сторон, особо обратив внимание на категорию «общественные интересы».

З Законодатель предусмотрел в качестве субъекта, не использующего либо недостаточно использующего изобретение, промышленный образец или полезную модель, только са-

мого патентообладателя. Необходимо расширить данный перечень, поскольку возможно «пассивное неиспользование патента».

16.01.2012

Список литературы:

1. Конвенция по охране промышленной собственности. Заключена в Париже 20.03.1883. Ст. 5 (А) (2) // Закон. 1999. N 7 (извлечение).
2. Гражданское право: В 4 т. Т. 4. Обязательственное право: Учебник. / под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2008.
3. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / под общей ред. В.В. Погуляева. М.: Юстицинформ, 2008 // СПС «КонсультантПлюс».
4. Николаева Е.Ю. Спор о выдаче принудительной лицензии // Российская юстиция. – 2010. – № 6.
5. Гаврилов Э. П. О «столкновениях» исключительных прав // Хозяйств и право. – 2010. – № 10.
6. Еременко В.И. Исключения из патентной монополии в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика. – 2008. – № 8.
7. Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и столкновения патентных заявок // Патенты и лицензии. – 2008. – № 3.
8. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ» (постатейный) // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010
9. Гаврилов Э.П. Изменения, внесенные Федеральным законом от 4 октября 2010 г. N 259-ФЗ в четвертую часть ГК РФ // Патенты и лицензии. – 2010. – № 11.

Сведения об авторе:

Ерохина Е.В., доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета
Оренбургского государственного университета
460048, г. Оренбург, пр-т Победы, 141, ауд. 7406, тел. (3532)912174, e-mail – kafedra_upp@jur.osu.ru