

УДК 347**Внедоговорные способы распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав****Тлявгулов Глеб Рамилович**

Аспирант,

Российская государственная академия интеллектуальной собственности,
117279, Российская Федерация, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а;

e-mail: tlyavgulov@rambler.ru

Аннотация

В настоящей статье анализируются существующие внедоговорные способы распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав. Автор отмечает, что к внедоговорным способам распоряжения исключительными правами относятся такие формы распоряжения патентными правами без договора, как передача по наследству; отказ правообладателя от исключительного права; передача исключительных прав на объект патентных прав при реорганизации, проводимой по решению правообладателя; принятие правообладателем решения о продлении срока действия исключительного права на изобретение или на промышленный образец; перевод права приобретателя исключительного права; принудительная лицензия. Автор исследует наиболее значительные аспекты внедоговорных способов распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав, отмечает особенности правового регулирования распоряжения патентными правами без договора, анализирует существующие пробелы правового регулирования указанных способов распоряжения, а также предлагает возможные пути устранения таких пробелов посредством внесения изменений в действующее российское гражданское законодательство. Методология исследования основана на использовании, как общенаучных (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), так и частнонаучных методов. Автор отмечает, что исследуемая область имеет большой объем, что не позволяет в одной статье описать все особенности распоряжения патентными правами без договора.

Для цитирования в научных исследованиях

Тлявгулов Г.Р. Внедоговорные способы распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 7А. С. 109-117.

Ключевые слова

Распоряжение исключительными правами, внедоговорные способы распоряжения исключительными правами, патент, объекты патентных прав, государственная регистрация распоряжения исключительным правом; принудительная лицензия, универсальное правопреемство.

Введение

В соответствии с главой 72 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к объектам патентных прав относятся: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Как известно распоряжение исключительными правами на объекты патентных прав возможно не только договорными, но и внедоговорными способами [Тлявгулов, 2016, 135].

Внедоговорные формы распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав

Согласно ст. 1241 ГК РФ переход исключительного права на объект интеллектуальной собственности к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя. По мнению Э.П. Гаврилова и В.И. Еременко, реализация данной нормы представляется довольно сложной, поскольку ГК РФ и иные правовые акты «не содержат норм, относящихся к бездоговорному переходу исключительных прав как таковых (хотя отдельные упоминания, касающиеся некоторых категорий объектов, на которые возникают исключительные права, в законах упоминаются)» [Гаврилов, Еременко, 2009].

Распоряжение исключительными правами на объекты патентных прав без договора возможно следующими внедоговорными способами: «указание в завещании (передача по наследству) (ст. 1241 ГК РФ); отказ правообладателя от исключительного права (как активный, так и пассивный) (абз. 2 и 3 ст. 1399 ГК РФ); передача исключительных прав на объект патентных прав при реорганизации, проводимой по решению правообладателя (ст. 1241 ГК РФ); принятие правообладателем решения о продлении срока действия исключительного права на изобретение (пункт 2 ст. 1363 ГК РФ) или на промышленный образец (пункт 3 ст. 1363 ГК РФ); перевод права приобретателя исключительного права (абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ); принудительная простая (неисключительная) лицензия (п. 1 ст. 1362 ГК РФ)» [подр. Тлявгулов, 2016, 139].

При анализе положения пункта 6 ст. 1232 ГК РФ, можно сделать вывод, что в случае

несоблюдения требования о государственной регистрации распоряжения исключительным правом на объект патентных прав, такое распоряжение считается несостоявшимся. Подробно вопросы государственной регистрации распоряжения исключительным правом на объекты патентных прав без договора урегулированы в следующих документах:

- 1) Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора (Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416);
- 2) Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора (приказ Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 707).

Одной из наиболее актуальных потребностей по изменению действующего российского гражданского законодательства в части внедоговорных форм распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав, по нашему мнению, является потребность по внесению изменений в правовое регулирование принудительного лицензирования. Как известно, нормативной базой, заложившей основы принудительного лицензирования в мировой патентной практике стала Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883) (далее – Парижская конвенция). В соответствии с подпунктом 2 раздела А ст. 5 Парижской конвенции государство-участник в целях предотвращения злоупотреблений может предусмотреть в национальном законодательстве положения, касающиеся принудительного лицензирования. В соответствии с пунктом 4 раздела А ст. 5 Парижской конвенции процедура по выдаче принудительной лицензии не может быть инициирована ранее четырех лет после подачи заявки или трех лет с даты выдачи патента. При этом должен применяться срок, который истекает позднее. Если патентообладатель докажет, что его бездействие было обусловлено уважительными причинами, в выдаче принудительной лицензии должно быть отказано. В соответствии с пунктом 5 раздела А ст. 5 Парижской конвенции положения, касающиеся принудительных лицензий на изобретения распространяются также на полезные модели.

Если мы обратимся к российскому законодательству, то в российском гражданском законодательстве имеются следующие основания для принудительного лицензирования:

1) При наличии следующих условий:

- если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель – в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке;
- имеется лицо, заинтересованное в использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца;
- патентообладатель отказался от заключения с заинтересованным лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.

2) При наличии следующих условий:

- имеется изобретение, являющееся зависимым от другого изобретения или полезной модели;
- зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью, по отношению к которому оно является зависимым;
- патентообладатель зависимого изобретения не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента на изобретение или полезную модель;
- правообладатель изобретения или полезной модели, от которого изобретение является зависимым, отказался от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.

Очевидно, что одно из двух оснований для принудительного лицензирования предусмотренных ст. 1362 ГК РФ установлено законодателем в соответствии с положениями Парижской конвенции.

По мнению автора, в вопросах принудительного лицензирования законодателю есть смысл обратиться к опыту КНР в части принудительного лицензирования. В соответствии со ст. 48 Патентного закона КНР принудительные лицензии могут выдаваться на изобретения и полезные модели. Существуют следующие основания для инициирования процесса принудительного лицензирования (ст. 48 Патентного закона КНР):

- 1) отсутствие использования или недостаточное использование в течение трех лет с даты выдачи на них патента или четырех лет с даты подачи заявки в Патентное ведомство КНР изобретения/полезной модели;
- 2) необходимость использования ранее зарегистрированного изобретения/ полезной модели для использования изобретения/ полезной модели, зарегистрированного позднее, если более позднее изобретение/ полезная модель имеет большие технологические

- преимущества экономического характера;
- 3) признание исключительного права на изобретение/ полезную модель патентно-правовой монополией в соответствии с действующим антимонопольным законодательством, негативное воздействие на конкурентные отношения которого требует исключения или снижения;
 - 4) национальная необходимость;
 - 5) экстренная ситуация;
 - 6) общественная необходимость;
 - 7) необходимость использования в общественном здравоохранении, изобретения в области лекарственных средств. При этом порядок принудительного лицензирования при данном основании установлен «Мерами по осуществлению принудительного лицензирования, связанного с общественным здравоохранением КНР» от 01.01.2006 [Haijun Jin, 2009, 93].

Перечень оснований для принудительного лицензирования в КНР слишком широк. Вместе с тем, перечень оснований для принудительного лицензирования в РФ, предусмотренных ст. 1362 ГК РФ, представляется целесообразным дополнить следующими основаниями:

- национальная необходимость;
- необходимость использования в общественном здравоохранении, изобретения в области лекарственных средств.

Заключение

Таким образом, в настоящей статье автором был дан анализ особенностей распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав без договора, а также были высказаны предложения по совершенствованию российского гражданского законодательства в части процедуры принудительного лицензирования.

Следует отметить, поскольку исследуемая область имеет большой объем, автор не претендовал на создание труда, который бы охватил все аспекты рассматриваемой темы, а лишь попытался отметить ряд важных проблем и предложил возможные способы их решения.

Библиография

1. Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных

- вычислительных машин, базу данных без договора: утвержден приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 707: зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2015 № 40246. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192025/
2. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.
 3. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006: принят Гос. Думой 24.11.2006: одобрен советом Федерации 08.12.2006 // Собрание законодательства Российской Федерации от 2006 г. № 52. Ст. 5496.
 4. О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: федер. закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 02.07.2013): принят Гос. Думой 24.11.2006: одобрен советом Федерации 08.12.2006 // Российская газета. 2006. № 289.
 5. О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 12.03.2014 №35-ФЗ: принят Гос. Думой 25.02.2014: одобрен советом Федерации 05.03.2014 // Российская газета. 2014. № 59.
 6. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации № 29 от 26.03.2009 // Российская газета. 2009. № 70.
 7. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 // Публикация № 201 (R). Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990.
 8. Патентный закон КНР от 01.04.1985. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=178664
 9. Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора: утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416. URL: <http://docs.cntd.ru/document/420326066>
 10. Тлявгулов Г.Р. Понятие распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав // Вопросы российского и международного права. 2016. Т. 6. № 12А. С. 134-145.
 11. Haijun Jin. Reality and Potentiality: compulsory patent licensing in China from a Comparative perspective // European Intellectual Property Report. 2009. Issue 2. P. 93-100.

Non-contractual ways of disposing of exclusive rights to objects of patent rights**Gleb R. Tlyavgulov**

Postgraduate,

Russian State Academy of Intellectual Property,

117279, 55a Miklukho-Maklaya str., Moscow, Russian Federation;

e-mail: tlyavgulov@rambler.ru

Abstract

The article considers the existing non-contractual ways of disposing of exclusive rights to objects of patent rights. The author notes that non-contractual ways of disposing of exclusive rights include such forms as the disposal of patent rights without a contract, such as inheritance; the rightholder's waiver of the exclusive right; transfer of exclusive rights to the object of patent rights in case of reorganization conducted by the right holder's decision; the right holder's decision to extend the validity of the exclusive right to an invention or industrial design; transfer of the right of the acquirer of the exclusive right; compulsory license. The author examines the most significant aspects of non-contractual ways of disposing of exclusive rights to objects of patent rights, observes the peculiarities of legal regulation of the disposal of patent rights without a contract, analyzes existing gaps in the legal regulation of these disposal methods, and also suggests possible ways of eliminating such gaps by amending the current Russian civil legislation. The methodology of the research is based on the use of both general scientific (analysis, synthesis, comparison, generalization, etc.) and private-scientific methods. The author concludes that the study area has a large scope, which does not allow for the description of all the features of the disposal of patent rights without an agreement in one article.

For citation

Tlyavgulov G.R. (2017) Vnedogovornye sposoby rasporyazheniya isklyuchitel'nymi pravami na ob"ekty patentnykh prav [Non-contractual ways of disposing of exclusive rights to objects of patent rights]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 7(7A), pp.109-117.

Keywords

Disposal of exclusive rights, non-contractual ways of disposal of exclusive rights, patent, objects of patent rights, state registration of the disposal of an exclusive right, compulsory license, universal legal succession.

References

1. *Administrativnyi reglament predostavleniya Federal'noi sluzhboi po intellektual'noi sobstvennosti gosudarstvennoi uslugi po gosudarstvennoi registratsii rasporyazheniya po dogovoru isklyuchitel'nykh pravom na izobreteniye, poleznuyu model', promyshlennyy obrazets, tovarnyi znak, znak obsluzhivaniya, zaregistriruyemye topologiiu integral'noi mikroskhemy, programmu dlya elektronnykh vychislitel'nykh mashin, bazu dannykh: utverzhden prikazom Minekonomrazvitiya Rossii ot 10.06.2016 № 371* [Administrative regulations for the provision by the Federal Service for Intellectual Property of a state service for the state registration of an order under the contract with the exclusive right to an invention, utility model, industrial design, trademark, service mark, registered topology of an integrated circuit, program for electronic computers, database: approved by the Order of the Ministry of Economic Development of Russia of June 10, 2016 No. 371]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192025/ [Accessed 30/05/17].
2. Gavrilov E.P., Eremenko V.I. (2009) *Kommentarii k chasti chetvertoi Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii (postateinyi)* [Commentary on Part Four of the Civil Code of the Russian Federation (itemized)]. Moscow: Ekzamen Publ.
3. *Grazhdanskii kodeks RF. Chast' chetvertaya ot 18.12.2006: prinyat Gos. Dumoi 24.11.2006: odobren sovetom Federatsii 08.12.2006* [Civil Code of the Russian Federation. Part Four of December 18, 2006: adopted by the State Duma on November 24, 2006: approved by the Federation Council on December 8, 2006] (2006). *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii* [Collection of Russian Federation Legislation. Art. 5496], 52.
4. Haijun Jin (2009) Reality and potentiality: compulsory patent licensing in China from a comparative perspective. *European Intellectual Property Report*, 2, pp. 93-100.
5. *O nekotorykh voprosakh, vznikshikh v svyazi s vvedeniem v deistvie chasti chetvertoi Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii: postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF i Plenuma Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF ot 26.03.2009 № 5/29* [On some issues that arose in connection with the enactment of the Part Four of the Civil Code of the Russian Federation: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation and the Plenum of the Highest Court of Arbitration of the Russian Federation of March 26, 2009 No. 5/29]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86879/ [Accessed 30/05/17].
6. *O vnesenii izmenenii v chasti pervuyu, vtoruyu i chetvertuyu Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii i otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon ot 12.03.2014 №35-FZ: prinyat Gos. Dumoi 25.02.2014: odobren sovetom Federatsii 05.03.2014* [Amendments to the first, second and fourth parts of the Civil Code of the Russian Federation and certain legislative acts of the Russian Federation: Federal Law of March 3, 2014 No. 35-FZ: adopted by the State Duma on

- February 25, 2014: approved by the Federation Council on March 5, 2014] (2014). *Rossiiskaya gazeta* [Russian newspaper], 59.
7. O vvedenii v deistvie chasti chetvertoi Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon ot 18.12.2006 № 231-FZ (red. ot 02.07.2013): prinyat Gos. Dumoi 24.11.2006: odobren sovetom Federatsii 08.12.2006 [On the implementation of the Part Four of the Civil Code of the Russian Federation: Federal Law of December 18, 2006 No. 231-FZ (as amended on July 2, 2013): adopted by the State Duma on November 24, 2006: approved by the Federation Council on December 8, 2006] (2006). *Rossiiskaya gazeta* [Russian newspaper], 289.
 8. Parizhskaya konventsiiya po okhrane promyshlennoi sobstvennosti ot 20.03.1883 [Paris Convention for the Protection of Industrial Property, adopted in 1883] (1990). *Publikatsiya № 201 (R)* [Publication No 201 (R)]. Genève: WIPO, 1990.
 9. *Patentnyi zakon KNR ot 01.04.1985* [Patent Law of the People's Republic of China of January 1, 1985]. Available at: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=178664 [Accessed 30/05/17].
 10. *Pravila gosudarstvennoi registratsii rasporyazheniya isklyuchitel'nykh pravom na izobrenie, poleznuyu model', promyshlennyye obrazets, tovarnyy znak, znak obsluzhivaniya, zaregistriruyemye topologiiy integral'noi mikroskhemy, programmu dlya EVM, bazu dannykh po dogovoru i perekhoda isklyuchitel'nogo prava na ukazannyye rezul'taty intellektual'noi deyatel'nosti bez dogovora: utverzhdenny Postanovleniem Pravitel'stva RF ot 24.12.2015 № 1416* [The rules of state registration of the disposal of the exclusive right to an invention, utility model, industrial design, trademark, service mark, registered topology of an integrated microcircuit, computer program, database on the contract and transfer of the exclusive right to the specified results of intellectual activity without an agreement: approved by the Resolution of the Government of the Russian Federation of December 24, 2015 No 1416]. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/420326066> [Accessed 30/05/17].
 11. Tlyavgulov G.R. (2016) Ponyatie rasporyazheniya isklyuchitel'nykh pravami na ob"ekty patentnykh prav [The concept of the disposal of the exclusive rights on the patent rights objects]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 6 (12A), pp. 134-145.