

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2021.54.14.041

Принудительная лицензия в законодательстве и судебной практике

Миронова Александра Игоревна

Соискатель,
кафедра гражданского права,
Российский государственный университет правосудия,
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская ул., 69;
старший преподаватель,
Академия труда и социальных отношений,
119454, Российская Федерация, Москва, ул. Лобачевского, 90;
e-mail: Mironova@mail.ru

Аннотация

Принудительная лицензия как правовой инструмент в юридической практике РФ существует достаточно долго, особенное развитие указанный правовой институт получил свое развитие в период автоматизации. Автор обращает внимание на то, что наличие данного инструмента не гарантирует его применение на практике. Несмотря на наличие соответствующих норм в законодательствах разных стран, применяется институт принудительной лицензии крайне редко.

Для цитирования в научных исследованиях

Миронова А.И. Принудительная лицензия в законодательстве и судебной практике // Вопросы российского и международного права. 2021. Том 11. № 9А. С. 326-331. DOI: 10.34670/AR.2021.54.14.041

Ключевые слова

Принудительная лицензия, право интеллектуальной собственности, результат интеллектуальной деятельности, патентное право, гражданское право, международная практика, фармацевтические компании.

Введение

Внедрение цифровых технологий в процесс жизнедеятельности людей стал неотъемлемым элементом развития общества. Цифровизация способствует созданию новых технологий, облегчающих жизнь человека, которые являются результатами интеллектуальной деятельности авторов. В связи с развитием цифровых технологий в начале 2000-х годов возникла необходимость в правовой защите интеллектуальных прав авторов. В настоящей статье рассмотрен такой правовой институт, как принудительная лицензия, помогающий заинтересованным лицам действовать в публичных интересах.

Первое упоминание о принудительной лицензии в российской юридической практике было в советское время, а именно в ст. 18 Постановления ЦИК и СНК СССР «О патентах на изобретения» от 12 сентября 1924 года. Положения ст.18 практически дублируются в ст.1239 действующего ГК РФ. Самым важным условием для подачи иска о выдаче принудительной лицензии в судебном порядке является неиспользование или ненадлежащее использование изобретения обладателем патента.

Основная часть

Правом на такую лицензию можно воспользоваться, если автор объекта интеллектуальной собственности ненадлежаще использует свой продукт либо не пользуется им вовсе. Это обстоятельство позволяет лицу, которое заинтересовано в выдаче лицензии на определенный объект интеллектуальной собственности, обратиться с исковым заявлением в суд для того, чтобы последний выдал соответствующую лицензию в принудительном порядке. Объектами интеллектуальной собственности могут выступать изобретение, полезная модель, промышленный образец, а также достижения, достигнутые в селекционной деятельности. Кроме перечисленных объектов интеллектуальной собственности существуют и другие, однако принудительная лицензия может быть выдана только на эти объекты. В своей работе «Институт принудительного лицензирования в патентном праве РФ» А.Н. Малыгина такое обособление объектов интеллектуальной собственности связывает с особенностями влияния их на функционирование государства и общества в целом.

Автор имеет исключительные права на свое изобретение, а именно: использовать его в любой законной форме на территории Российской Федерации. Однако, многие авторы не нацелены на коммерциализацию своего изобретения, поэтому не знают какие дальнейшие действия необходимо совершить для дальнейшего развития своего запатентованного изобретения. В связи с этим, если запатентованное изобретение не будет использовано, то его автор может быть подвергнут принудительной лицензии, которая, в свою очередь, будет ограничивать исключительные права патентообладателя.

До создания Всемирной Торговой организации вопросы применения принудительной лицензии разрешались на уровне национального законодательства стран. Первой попыткой кодификации норм патентного права было принятие Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года. Данная конвенция предусматривала ответственность в виде отмены патентов или выдачи принудительной лицензии, если автор изобретения злоупотреблял своими патентными правами.

В международном праве интеллектуальной собственности важное значение имеет Соглашение ТРИПС, потому что первоначально именно в этом соглашении были закреплены

положения, касающиеся принудительного лицензирования. В соответствии со ст. 30 Соглашения ТРИПС уполномоченные органы власти государства имеют возможность применения ограниченных исключений из исключительных прав, которые предоставляются патентом. Также важно соблюдение такого условия, при котором «исключения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя». Поэтому при разрешении спорных ситуаций суд в первую очередь учитывает интересы патентообладателя, а не заинтересованного лица.

Зарубежный опыт использования принудительного лицензирования является достаточно скудным. Например, в Германии один случай выдачи принудительной лицензии за 20 лет, однако в последствии решение Федерального патентного суда Германии было отменено Верховным судом.

Также мало используется метод принудительной лицензии в Индии. Сравнительно недавно был зафиксирован всего один случай выдачи принудительной лицензии. В 2012 году фармацевтическая компания Natco Pharma принудительно получила лицензию на производство аналога лекарственного препарата «Нексавар» компании Bayer, использовавшийся для лечения больных раком почек и печени, который стоил ниже на 3% оригинального препарата. Однако вскоре принятое решение было отменено из-за объявления новой сниженной на 75% цены другой компании Cipla. Из этого следует, что применение механизма выдачи принудительной лицензии на примере Германии и Индии не является распространенным.

В российском законодательстве механизм осуществления принудительного лицензирования содержится в ГК РФ. Согласно ст. 1239 ГК РФ суд может принять решение в пользу заинтересованного лица о предоставлении ему права пользования РИД другого лица.

Проанализировав ст. 1362 ГК РФ, мы выделили следующие обязательные условия, соблюдение которых необходимо для выдачи принудительной лицензии в судебном порядке:

1) РИД (в данном случае это изобретение, полезная модель или промышленный образец) недостаточно использовался автором или же не использовался вовсе. При этом обязательно должен быть установлен определенный срок, в течение которого РИД не был использован. Срок для полезной модели составляет 3 года, а для изобретения и промышленного образца – 4 года;

2) экономическая модель спроса и предложения должна действовать в полном объеме, то есть, если РИД будет недостаточно использоваться или не использоваться вовсе, то это может привести к недостаточному рыночному предложению товаров, работ или услуг соответствующего рынка. Данное явление может негативно отразиться на экономике страны в целом;

3) если в юридической практике существует подобный случай с указанными условиями в лицензионном договоре, то патентообладатель имеет право отказать в заключении лицензионного соглашения;

4) принудительная выдача лицензии возможна только ради сохранения публичных интересов общества;

5) патентообладателю должна выплачиваться лицензионная выплата.

Если данные условия будут соблюдены в совокупности, то только в таком случае предполагаемый пользователь патента имеет возможность подачи иска в суд о выдаче принудительной лицензии РИД.

В то же время, условия выдачи принудительной лицензии для селекционных достижений отличаются от процедуры выдачи для изобретений, промышленных образцов и полезных

моделей. Так, в ст.1423 «Принудительная лицензия на селекционное достижение» ГК РФ закрепляет практически все те же самые условия, кроме следующих:

1) в данной случае отсутствует необходимость факта «неиспользования или недостаточного использования» объекта интеллектуальной деятельности. Для селекционных достижений важен факт истечения срока с того момента, как автор получил патент на свой РИД. Данный срок составляет 3 года;

2) кроме этого, также отсутствует положение о недостаточном предложении на соответствующем рынке.

В ч. 5 ст. 41 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности указано, что данный нормативный акт не предусматривает каких-либо обязательств по созданию судебной системы, обеспечивающей соблюдение прав интеллектуальной собственности, отличной от судебной системы, которая обеспечивает соблюдение законодательства в целом и не затрагивает компетенцию членов по обеспечению соблюдения их законодательства в целом. В связи с этим, процедура проведения принудительного лицензирования должна проходить согласно национальному законодательству РФ. Так, согласно арбитражно-процессуальному законодательству, истцу необходимо подать исковое заявление в письменной форме либо в электронной через сеть «Интернет» в арбитражный суд. В указанном исковом заявлении истцу необходимо предъявить свои требования на выдачу ему лицензии в принудительном порядке. Совместно с этим необходимо указать обстоятельства, на которых основаны иски требования, а именно: недостаточное использование автором РИД в период времени, установленный законодательством, или же неиспользование вовсе; отказ патентообладателя от заключения с истцом лицензионного договора и другие обстоятельства в зависимости от объекта интеллектуальной собственности. Также истцу необходимо представить доказательства, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства. Помимо сведений, которые истец обязательно должен указать в своем исковом заявлении, последний может обосновать свои требования, опираясь на ст. 1239, 1362, 1423 ГК РФ, а также на Соглашение ТРИПС. Далее в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд единолично решается вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда.

Также стоит отметить, что по времени действия принудительной лицензии срок имеет неограниченный характер. Принудительная лицензия может быть расторгнута только в судебном порядке, так же, как и выдана. Для того, чтобы принудительная лицензия прекратила свое действие необходимо соблюдение следующих условий:

1) лицо, которому выдана такая лицензия, нарушает условия пользования запатентованного РИД;

2) если изменились обстоятельства, при которых была выдана принудительная лицензия, если на момент вынесения судебного решения эти условия стали бы препятствием для выдачи принудительной лицензии.

Практика выдачи принудительных лицензий в РФ практически не формируется. В России зафиксировано всего 2 случая выдачи принудительной лицензии. В 2018 году ООО «Натива» получила принудительную лицензию у американской компании Celgene, которая специализируется на производстве иммунологических препаратов и препаратов против рака, на лекарственное средство МНН леналидомид. Однако впоследствии Палата по патентным спорам аннулировала ранее выданную принудительную лицензию, и в декабре 2018 года компании заключили мировой соглашение, согласно которому ООО «Натива» больше не претендовала на

выдачу принудительной лицензии от компании Celgene. Поэтому, несмотря на наличие в законодательной базе статей о принудительной лицензии, в России не было прецедентов окончательно выданной принудительной лицензии без последующего её аннулирования.

Заключение

Из выше описанного, можно сделать следующий вывод: в российском законодательстве имеется разделение на выдачу принудительной лицензии для изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и для селекционных достижений. Данное деление основывается на наличии признаков гражданского правонарушения. Следовательно, для селекционных достижений законодатель не обязывает патентообладателя пользоваться своим же достижением, что автоматически исключает возможность применение принудительной лицензии в качестве меры ответственности за гражданское правонарушение в виде неисполнения обязанности использования. В то же время для изобретений, промышленных образцов и полезных моделей все условия соблюдены для того, чтобы считать принудительную лицензию мерой ответственности.

Библиография

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 2006. №52 (Часть 1). Ст. 5496;
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (с изм. На 2 октября 1979 г.) // Вестник Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. №2;
3. Постановление ЦИК и СНК СССР «О патентах на изобретения» от 12 сентября 1924 г. // Собрание законодательства СССР. 1924. №9. Ст. 97 (утратил силу);
4. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. №37. С. 2818-2849.
5. Губина, М.А. Влияние присоединения к ВТО на фармацевтическую отрасль: опыт Индии, возможные последствия для России // Вестник СПбГУ. – 2019. – №2. – С. 120-135;
6. Калиновская, Е.А. «Натива» потеряла еще один патент [Электронный ресурс] / Е.А. Калиновская // Фармацевтический вестник. – 2019. – №5. – Режим доступа: <https://pharmvestnik.ru> – (Дата обращения 29.07.2021);
7. Малыгина А.Н. Институт принудительного лицензирования в патентном праве РФ // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2021. – №1. – С. 23-32;
8. Радченко, Т.В. Принудительное лицензирование: зарубежный опыт / Т.В. Радченко // Бюллетень о развитии конкуренции. – 2017. – №20. – 23 с.

Compulsory license in legislation and judicial practice

Aleksandra I. Mironova

Applicant,
Department of Civil Law,
Russian State University of Justice,
117418, 69 Novocheremushkinskaya str., Moscow, Russian Federation;
senior lecturer,
Academy of Labor and Social Relations,
119454, 90, Lobachevsky str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: Mironova@mail.ru

Aleksandra I. Mironova

Abstract

Compulsory license as a legal instrument in the legal practice of the Russian Federation has existed for a long time, the specified legal institution received its special development during the period of automation. The author draws attention to the fact that the presence of this tool does not guarantee its application in practice. Despite the existence of relevant norms in the legislations of different countries, the institution of compulsory license is used extremely rarely.

For citation

Mironova A.I. (2021) Prinuditel'naya litsenziya v zakonodatel'stve i sudebnoi praktike [Compulsory license in legislation and judicial practice]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 11 (9A), pp. 326-331. DOI: 10.34670/AR.2021.54.14.041

Keywords

Compulsory license, intellectual property right, result of intellectual activity, patent law, civil law, international practice, pharmaceutical companies.

References

1. The Civil Code of the Russian Federation. Part Four: Federal Law No. 230-FZ of December 18, 2006 (as amended. dated 11.06.2021) // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2006. No. 52 (Part 1). Article 5496;
2. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (with amendments On October 2, 1979) // Bulletin of the Arbitration Court of the Russian Federation. 1996. №2;
3. Resolution of the CEC and the Council of People's Commissars of the USSR "On Patents for inventions" dated September 12, 1924 // Collection of Legislation of the USSR. 1924. No. 9. St. 97 (expired);
4. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (Concluded in Marrakech on April 15, 1994) // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2012. No.37. pp. 2818-2849.
5. Gubina, M.A. The impact of WTO accession on the pharmaceutical industry: the experience of India, possible consequences for Russia // Bulletin of St. Petersburg State University. - 2019. - No.2. - pp. 120-135;
6. Kalinovskaya, E.A. "Nativa" has lost another patent [Electronic resource] / E.A. Kalinovskaya // Pharmaceutical Bulletin. - 2019. - No. 5. - Access mode: <https://pharmvestnik.ru> – (Accessed 29.07.2021);
7. Malygina A.N. Institute of compulsory licensing in patent law of the Russian Federation // Journal of the Court of Intellectual Rights. - 2021. - No. 1. - pp. 23-32;
8. Radchenko, T.V. Compulsory licensing: foreign experience / T.V. Radchenko // Bulletin on the development of competition. – 2017. – №20. – 23 S.