

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

УДК 347.77.043

<https://doi.org/10.20310/2587-9340-2024-8-1-73-84>

Шифр научной специальности 5.1.3

Правовое регулирование принудительного лицензирования в странах Центральной Европы (обзор и сравнительный анализ)

© ЛАТЫНЦЕВ Александр Викторович,

кандидат юридических наук, директор, ООО «Научно-исследовательский институт правовых экспертиз и комплексных исследований», Российская Федерация, 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 9, корп. 3, <https://orcid.org/0000-0002-5698-6302>, info@niilex.ru

Аннотация

Тема принудительного лицензирования является одной из наиболее дискуссионных в сфере защиты интеллектуальной собственности, в том числе в нашей стране в современных реалиях. При этом практически ни у кого из правоведов не возникает сомнения в необходимости данной меры в качестве правового механизма, направленного на достижение компромисса частных интересов патентообладателей и общественных интересов. Однако много вопросов возникает к возможному правовому инструментарию при выдаче принудительных лицензий, поэтому представляет интерес обзор европейского опыта правового регулирования принудительного лицензирования с последующим сравнительным анализом особенностей его правовых механизмов. Представлен обзор особенностей правового регулирования принудительного лицензирования в ряде центральноевропейских стран: Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландах и Швейцарии. Выделены основные правовые нормы данных стран, посвященные выдаче принудительных лицензий, с последующим их сравнительным анализом. Так, было отмечено, что, несмотря на общность подходов, в различных государствах возможные основания и условия, а также уполномоченные органы и процедуры выдачи принудительных лицензий отличаются в зависимости от исторически сложившихся национальных особенностей гражданского и административного законодательства. Были выделены страны, в которых принудительное лицензирование осуществляется в административном либо судебном порядке. Особое внимание уделено правовым нормам европейских стран о процедурах принятия решений, об особенностях принудительного лицензирования при выявлении антиконкурентной практики со стороны патентообладателя и т. п. Также рассмотрены примеры выдачи либо отказа в выдаче принудительных лицензий.

Ключевые слова

патенты, результаты интеллектуальной деятельности, принудительное лицензирование в европейских странах, зарубежный опыт, государственная регистрация принудительных лицензий, антиконкурентная практика патентообладателей, общественные интересы в сфере интеллектуальной собственности, Соглашение ТРИПС, вознаграждение патентообладателей, зависимые изобретения, перекрестное принудительное лицензирование

Для цитирования

Латынцев А.В. Правовое регулирование принудительного лицензирования в странах Центральной Европы (обзор и сравнительный анализ) // Актуальные проблемы государства и права. 2024. Т. 8. № 1. С. 73-84. <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2024-8-1-73-84>

Legal regulation of compulsory licensing in European countries (review and comparative analysis)

© Alexander V. LATYNTSEV,

PhD (Law), Chief, Science and Research Institute of Legal and Integrated Studies, 3 bldg, 9 Geroev Panfilovtsev St., Moscow, 125480, Russian Federation, <https://orcid.org/0000-0002-5698-6302>, info@niilex.ru

Abstract

The topic of compulsory licensing is one of the most controversial in the field of intellectual property protection, including in our country in modern realities. At the same time, practically none of the legal scholar has any doubts about the need for this measure as a legal mechanism aimed at achieving a compromise between the private interests of patent holders and public interests. However, many questions arise about the possible legal tools for the issuance of compulsory licenses, so it is interesting to review the European experience in the legal regulation of compulsory licensing, followed by a comparative analysis of the legal mechanisms' features. An overview of the legal regulation features of compulsory licensing in a number of Central European countries is presented: Austria, Hungary, Germany, the Netherlands and Switzerland. The main legal norms of these countries devoted to the issuance of compulsory licenses are highlighted, with their subsequent comparative analysis. Thus, it was noted that, despite the commonality of approaches, in different States the possible grounds and conditions, as well as the authorized bodies and procedures for issuing compulsory licenses differ depending on the historically developed national characteristics of civil and administrative legislation. Countries are identified in which compulsory licensing is carried out administratively or judicially. Special attention is paid to the legal norms of European countries on decision-making procedures, on the specifics of compulsory licensing in identifying anti-competitive practices on the part of the patent holder, etc. Examples of the issuance or refusal to issue compulsory licenses are also considered.

Keywords

patents, intellectual activity results, compulsory licensing in European countries, foreign experience, state registration of compulsory licenses, anti-competitive practice of patent holders, public interests in the intellectual property field, TRIPs Agreement, remuneration of patent holders, dependent inventions, cross-compulsory licensing

For citation

Latyntsev, A.V. (2024). Legal regulation of compulsory licensing in European countries (review and comparative analysis). *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava = Current Issues of the State and Law*, vol. 8, no. 1, pp. 73-84 (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2024-8-1-73-84>

Введение. Актуальность исследования европейского опыта правового регулирования принудительного лицензирования

Тема принудительного лицензирования является одной из наиболее дискуссионных в сфере защиты интеллектуальной собственности, в том числе в нашей стране в современных реалиях. При этом практически ни у кого из правоведов не возникает сомнения в необходимости данной меры в качестве правового механизма, направленного на достижение компромисса частных интересов патентообладателей и общественных интересов.

В.И. Еременко отмечает, что правовой институт принудительного лицензирования предусмотрен в патентном праве большинства

государств мира [1, с. 29]. По результатам проведенных исследований Л.В. Санникова и Ю.С. Харитоновой пришли к выводу, что ведущие развитые страны мира активно используют институт принудительных лицензий на лекарственные средства в случаях, когда патентообладатели – фармацевтические компании злоупотребляют своим доминирующим положением, устанавливая чрезмерно высокие цены на запатентованные лекарства [2, с. 138].

Обеспечиваемый правом в сфере интеллектуальной собственности общественный интерес заключается в возможности доступа к достижениям науки лицами, в том числе не являющимися правообладателями, в интересах всего общества [3, с. 17].

По мнению А.Ю. Иванова, принудительное лицензирование обеспечивает эффективность работы инновационных рынков путем снижения рисков использования патентов как барьеров для изобретательства и инноваций [4, с. 80].

С.А. Сеницын обоснованно обращает внимание на высокую социальную значимость правового института принудительного лицензирования, действие которого способствует дальнейшему развитию технологий, в том числе в сфере охраны здоровья [5, с. 133].

Институт принудительного лицензирования призван согласовать разновекторные и в большинстве своем коллидирующие интересы патентообладателей с объективными потребностями развития научно-технического прогресса общества [6, с. 69].

Принудительные лицензии обусловлены, как правило, необходимостью развития экономики, обеспечения национальной безопасности страны [7, с. 360]. При этом принудительное лицензирование направлено, прежде всего, на обеспечение интересов внутреннего рынка по насыщению запатентованной продукцией и некоторое понуждение к обязательному использованию запатентованных новшеств [8, с. 14].

О.А. Рузакова отмечает, что необходимо выработать механизм договоренности с не вполне добросовестными правообладателями. Некоторые проблемы в этом плане решают нормы о принудительных лицензиях [9, с. 6].

При этом В.И. Елисеев по результатам проведенного исследования пришел к выводу, что институт принудительного лицензирования в существующем в российском праве виде не выполняет своего социального назначения и не обеспечивает баланса интересов патентообладателей и общества [10, с. 92].

Более того, в российской юридической литературе можно встретить спорную позицию о выборочном ограничении применения принудительного лицензирования в отдельных сферах. Так, А.С. Ворожечин отрицает возможность применения принудительного лицензирования в отношении фармацевтических препаратов в России [11, с. 220].

Много вопросов возникает по основаниям и возможному правовому инструментарию при выдаче принудительных лицензий.

Например, О.В. Гутников и В.М. Смирнова пришли к выводу, что уважительными причинами неиспользования запатентованного объекта могут быть только аргументы правомерного характера (в том числе юридического, технико-экономического), подтвержденные компетентными органами. В этом заключается сущность объектов патентных прав [12, с. 67].

Только при наличии указанных в законодательстве предварительных условий любое заинтересованное лицо, желающее и готовое использовать такие изобретения, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения [13, с. 102].

При этом в экспертном сообществе нет единого мнения относительно правовой природы принудительного лицензирования.

Так, по мнению Г.Н. Черничкиной, принудительную лицензию следует рассматривать как санкцию за неисполнение патентообладателем своей обязанности по использованию принадлежащего ему результата [14, с. 75]. А.Г. Матвеев предлагает принудительную лицензию относить к обременениям, поскольку она, не аннулируя полностью монополию правообладателя на определенные способы использования объекта, в то же время предоставляет конкретным третьим лицам права, стесняющие ее [15, с. 310]. Но более обоснованным представляется вывод Э.О. Гаврилова, рассматривающего принудительную лицензию как разновидность гражданского договора, заключение которого для одной стороны договора обязательно [16, с. 17].

С учетом большого количества вопросов в рассматриваемой области, накопившихся в отечественной практике, представляет интерес обзор европейского опыта правового регулирования принудительного лицензирования с последующим сравнительным анализом особенностей его правовых механизмов в различных европейских странах.

В первую очередь, необходимо отметить, что все европейские страны включили возможность выдачи принудительных лицензий в свое законодательство об интеллектуальной собственности. При этом, не-

смотря на общность подходов, в различных государствах возможные основания и условия, а также уполномоченные органы и процедуры выдачи принудительных лицензий отличаются в зависимости от исторически сложившихся национальных особенностей гражданского и административного законодательства.

В опубликованном в 2018 г. Европейской патентной академией обзоре «Принудительного лицензирования в Европе»¹ отмечается, что практика принудительного лицензирования не часто используется в Европе, но с точки зрения общественных интересов его использование может быть необходимым, например, когда речь идет об изобретениях в медицинской сфере. Далее, в частности, будут использованы некоторые выдержки из указанного выше обзора.

Результаты исследования

1. Правовое регулирование принудительного лицензирования в Австрии

В силу статьи 36 и статьи 37 Австрийского закона о патентах существуют три основания для принудительного лицензирования.

1) Новое запатентованное изобретение не может быть использовано без нарушения прав на ранее запатентованное изобретение. При этом новое изобретение, защищенное более поздним патентом, представляет собой важное техническое достижение, имеющее значительное экономическое значение по сравнению с изобретением, защищенным более ранним патентом. Владелец более раннего патента также имеет право на получение неисключительной лицензии на более поздний патент.

2) Запатентованное изобретение не используется в Австрии в надлежащем объеме, и владелец патента не сделал всего необходимого для такого использования (если только владелец патента не докажет, что использование изобретения в Австрии было нецелесообразно).

В этом случае может быть подана заявка на выдачу принудительной лицензии по истечении:

– четырех лет после подачи заявки на получение данного патента; либо

– трех лет после публикации сообщения о выдаче патента, в отношении которого испрашивается лицензия.

3) Выдача лицензии на запатентованное изобретение осуществляется в общественном интересе. При данных обстоятельствах существует возможность выдачи принудительной лицензии на основании ускоренного решения Австрийского патентного ведомства, если в дополнение к тому, что запатентованное изобретение отвечает общественным интересам, существует чрезвычайная ситуация в стране либо «другие обстоятельства крайней срочности».

Во всех перечисленных выше случаях принудительные лицензии выдаются на неисключительной основе. Заявление на получение принудительной лицензии может быть подано, если патентообладатель отказывается выдать лицензию, а потенциальный лицензиат пытался получить ее в разумные сроки при соблюдении разумных и обычных условий ведения бизнеса.

Принудительные лицензии выдаются Австрийским патентным ведомством, то есть органом исполнительной власти в административном порядке, а не судом в порядке гражданского судопроизводства. При этом сохраняется возможность судебных споров по вопросам предоставления принудительной лицензии.

Срок принудительного лицензирования также определяется Австрийским патентным ведомством, в первую очередь, для обеспечения необходимых поставок на национальный рынок, но должен быть ограничен той целью, для реализации которой выдается принудительная лицензия.

Процедура подачи заявки на выдачу принудительной лицензии изложена в статье 37 Австрийского закона о патентах. Вознаграждение патентообладателя должно определяться Австрийским патентным ведомством с учетом экономической ценности лицензии, а необходимые гарантии и другие условия использования должны быть определены с учетом характера изобретения и обстоятельств дела.

Так, австрийская компания Arcana KG доктора Г. Хурки обратилась за принуди-

¹ Compulsory licensing in Europe. A country-by-country overview. Munich: European Patent Office, 2018. 116 p. URL: https://ganado.com/wp-content/uploads/2020/07/compulsory_licensing_in_europe_en-1.pdf (accessed: 04.08.2023).

тельной лицензией в части патента, который принадлежал британской компании Imperial Chemical Industries Ltd. Своим решением Австрийское патентное ведомство выдало принудительную лицензию. С учетом затрат патентообладателя на разработку и продажи было установлено вознаграждение в 14,5 % от отпускной цены всех продаваемых заявителем продуктов, произведенное заявителем с помощью запатентованного процесса, в отношении которого была получена принудительная лицензия. Интересно отметить, что данное решение было оспорено патентообладателем. Суд встал на его сторону, и решение о выдаче принудительной лицензии было отменено со ссылкой на то, что, несмотря на то, что соответствующий продукт, изготовленный по запатентованной технологии, не производился в Австрии, но суд посчитал, что австрийский рынок был в достаточной степени обеспечен при его импорте. В результате судебным решением выдача принудительной лицензии была отменена².

2. Правовое регулирование принудительного лицензирования в Венгрии

Принудительное лицензирование регламентируется Законом Венгрии о защите изобретений и патентах от 1995 года.

Законодательством Венгрии предусмотрены следующие основания для подачи заявления на получение принудительной лицензии:

1) неиспользование либо неэффективное использование патента (статьи 31 и 33 Закона Венгрии о защите изобретений и патентах).

Так, статья 31 Закона Венгрии о защите изобретений и патентах определяет, что, если в течение четырех лет с даты подачи заявки на патент или в течение трех лет с даты выдачи патента (в зависимости от того, какая дата является более поздней) патентообладатель не использовал изобретение на территории страны для удовлетворения внутреннего спроса или, если он не предпринял серьезных подготовительных мероприятий или не выдал лицензию с такой целью, то

заявителю может быть выдана принудительная лицензия, за исключением случаев, когда патентообладатель обосновал неиспользование изобретения. Статья 19 Закона Венгрии о защите изобретений и патентах относит к надлежащему использованию изобретения: изготовление, использование, вывод на рынок или предложение к продаже продукта, являющегося предметом изобретения, или хранение или импорт продукта для таких целей. К надлежащему использованию изобретения также принято относить импорт соответствующей продукции в достаточном количестве для удовлетворения национального рынка;

2) в случае зависимого патента (статьи 32 и 33 Закона Венгрии о защите изобретений и патентах);

3) в интересах общественного здравоохранения (статьи 33/А и 83/А-Н Закона Венгрии о защите изобретений и патентах, директива ЕС 816/2006).

Столичный суд Будапешта обладает исключительной юрисдикцией на уровне первой инстанции по вопросам принудительного лицензирования в случаях неиспользования либо неэффективного использования патента, а также зависимого изобретения.

В силу статьи 33/А Закона Венгрии о защите изобретений и патентах принудительное лицензирование в интересах общественного здравоохранения отнесено к компетенции Венгерского ведомства по интеллектуальной собственности.

При судебном порядке принудительного лицензирования в указанных выше случаях истец должен представить все необходимые доказательства, подтверждающие наличие оснований и соблюдение условий для выдачи принудительной лицензии, изложенные в статьях 31–33 Закона Венгрии о защите изобретений и патентах.

Истец должен представить доказательства:

а) уклонения либо отказа патентообладателя от добровольной выдачи лицензии в разумные сроки;

б) возможности использования истцом изобретение в требуемом объеме.

При выдаче принудительной лицензии патентообладателю гарантируется вознаграждение, размер которого должен отражать

² Compulsory licensing in Europe. A country-by-country overview. Munich: European Patent Office, 2018. 116 p. URL: https://ganado.com/wp-content/uploads/2020/07/compulsory_licensing_in_europe_en-1.pdf (accessed: 04.08.2023).

экономическую ценность принудительной лицензии и соответствовать сумме, которая при подобных обстоятельствах оплачивается патентообладателю согласно сложившейся практике в области, к которой относится изобретение.

По результатам принудительного лицензирования может быть выдана только неисключительная лицензия, которая может использоваться для производства продукции преимущественно для внутреннего рынка. Объем, сфера применения и временные ограничения принудительной лицензии устанавливаются судом с учетом цели ее использования.

Принудительные лицензии подлежат государственной регистрации в патентном реестре.

Срок действия принудительной лицензии автоматически продлевается в случае продления патентной охраны. Если принудительная лицензия не отозвана, она остается в силе до истечения срока, установленного судом, или до истечения срока действия патентной охраны.

3. Правовое регулирование принудительного лицензирования в Германии

Принудительное лицензирование предусмотрено статьей 24 Закона ФРГ о патентах.

В качестве условий выдачи принудительной лицензии части 1 статьи 24 Закона ФРГ о патентах определено следующее:

1) заявитель безуспешно пытался в течение разумного периода времени получить разрешение от владельца патента на использование изобретения на разумных коммерческих условиях;

2) выдачи принудительной лицензии требуют общественные интересы.

Часть 2 статьи 24 Закона ФРГ о патентах предусматривает выдачу принудительной лицензии, если у заявителя есть зависимый патент, и он не может использовать изобретение, на которое он имеет охрану в соответствии с патентом с более поздней датой подачи заявки или приоритета, не нарушая патент с более ранней датой подачи заявки или приоритета, если:

1) выполнены перечисленные выше условия, указанные в части 1 статьи 24 Закона ФРГ о патентах;

2) зависимое изобретение имеет важное технологическое достижение, имеющее существенное экономическое значение по сравнению с патентом с более ранней датой подачи заявки или приоритета.

При этом владелец патента может потребовать от соискателя принудительной лицензии предоставления перекрестной лицензии на разумных условиях на использование запатентованного изобретения с более поздней датой подачи заявки или приоритета.

Особые требования предъявляются при выдаче принудительной лицензии в области полупроводниковых технологий в части 4 статьи 24 Закона ФРГ о патентах. В этом случае принудительная лицензия может выдаваться только для преодоления антиконкурентной практики, проводимой владельцем патента. Эта неправомерная практика должна быть установлена в ходе судебного или административного разбирательства.

Согласно части 5 статьи 24 Закона ФРГ о патентах, если владелец патента не применяет запатентованное изобретение в Германии или импорт соответствующей продукции в Германию недостаточен, то возможна выдача принудительной лицензии при соблюдении перечисленных выше условий, указанных в части 1 статьи 24 Закона ФРГ о патентах, для обеспечения адекватного предложения запатентованного продукта на немецком рынке.

В рамках принудительного лицензирования допускается выдача только неисключительной лицензии. Объем и продолжительность использования принудительной лицензии должны быть ограничены целью, для которой была выдана принудительная лицензия.

Владелец патента имеет право на справедливое вознаграждение от владельца принудительной лицензии с учетом экономической ценности принудительной лицензии. Если в условиях продолжительного периода периодических выплат вознаграждения произойдут существенные изменения в обстоятельствах, которые определяли размер вознаграждения, каждая сторона имеет право потребовать соответствующей корректировки (часть 6 статьи 24 Закона ФРГ о патентах).

В тех случаях, когда обстоятельства, на которых основывалась выдача принудительной лицензии, больше не применяются, и их

повторение маловероятно, владелец патента может потребовать прекращения принудительной лицензии.

В силу статьи 85 Закона ФРГ о патентах принятие решения о выдаче принудительных лицензий в Германии отнесено к компетенции Федерального патентного суда (Bundespatentgericht).

При принятии решения о принудительном лицензировании суд вправе устанавливать ограничения в зависимости от условий конкретного дела и целей выдачи принудительной лицензии. Суд также определяет размер вознаграждения, выплачиваемого владельцу патента. При этом могут учитываться размеры соответствующих вознаграждений по лицензионным договорам.

В качестве примера выдачи принудительной лицензии в Германии можно привести решение Федерального патентного суда от 11 июля 2017 г.³ (BGH GRUR 2017, 1017 Rn. 22 f. – Raltegravir). Заявитель производит лекарственное средство, в состав которого входит активный ингредиент Ралтегравир. Это лекарство может быть использовано для лечения ВИЧ. Патентообладатель утверждал, что Ралтегравир подпадает под действие их патента, и было начато разбирательство о нарушении. Патентообладатель также производит лекарство для лечения ВИЧ. После подачи жалобы патентообладателем на нарушение его прав ответчик подал иск в Федеральный патентный суд на получение принудительной лицензии. Суд установил, что заявитель запрашивал лицензию у патентообладателя на разумных условиях и был согласен оплачивать вознаграждение ему в размере, установленным судом. При этом заявитель указал, что существует общественный интерес в доступности лекарства от ВИЧ несмотря на то, что это затрагивает лишь небольшую группу пациентов. Суд определил, что существовал значительный риск серьезных побочных эффектов, взаимодействия или неудачи терапии для пациентов, если им пришлось бы менять лекарство. Это имело бы место, если бы был удовлетворен иск патентообладателя о на-

рушении его интеллектуальных прав, и заявителю пришлось бы прекратить продажу Ралтегравира. В этом случае всем пациентам, проходящим лечение Ралтегравиром, пришлось бы сменить лечение на другие лекарства со значительным риском побочных эффектов. Таким образом, было выполнено условие о соблюдении общественных интересов.

4. Правовое регулирование принудительного лицензирования в Нидерландах

Вопросы принудительного лицензирования в Голландии регулируются, в частности, статьями 57–60 Закона о патентах от 15 декабря 1994 г.⁴, которым предусмотрены основания для получения принудительной лицензии:

- в общественных интересах;
- недостаточное использование запатентованного изобретения патентообладателем;
- владение зависимым патентом (или зависимым селекционным достижением).

Согласно части 1 статьи 57 голландского Закона о патентах принудительное лицензирование в общественных интересах отнесено к компетенции министерства экономики.

Дела по заявлениям о принудительном лицензировании при недостаточном использовании запатентованного изобретения или владении независимым патентом рассматриваются Окружным судом Гааги, специализированным патентным судом (часть 3 статьи 83 Закона о патентах).

Процедура получения принудительной лицензии в общественных интересах регламентирована частью 1 статьи 57 Закона о патентах. Заявление о выдаче принудительной лицензии в общественных интересах, поданное в министерство экономики, должно быть рассмотрено в течение разумного срока. За исключением случаев крайней необходимости, министерство экономики должно принять меры, направленные на заключение мирового соглашения о предоставлении лицензии на разумных условиях. Патентообладатель вправе представить возражения относительно выдачи принудительной лицензии. Данный порядок несколько отличается от требований статьи 31(b) Соглашения ТРИПС

³ Rechtsprechung . BGH, 11.07.2017 – X ZB 2/17. URL: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=11.07.2017&Aktenzeichen=X%20ZB%202%2F17> (abrufen: 08.08.2023).

⁴ Netherlands Enterprise Agency. URL: https://english.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/ROW95_ENG_niet_officiele_vertaling_0.pdf (accessed: 10.08.2023).

о предварительном проведении переговоров между сторонами. Но с учетом приоритетности положений международных соглашений к заявлению должны быть приложены доказательства того, что предполагаемый пользователь предпринял усилия для получения разрешения от правообладателя на разумных коммерческих условиях и что такие усилия не увенчались успехом в течение разумного периода времени.

Согласно статье 58 Закона о патентах вопросы принудительного лицензирования в случаях неиспользования или ненадлежащего использования патента либо зависимого изобретения рассматриваются Окружным судом Гааги по обычным правилам гражданского судопроизводства. Подаче иска должен предшествовать отказ либо уклонение патентообладателя в выдаче лицензии.

В силу части 5 статьи 58 Закона о патентах вступившие в силу решения Окружного суда Гааги (при недостаточном использовании запатентованного изобретения патентообладателем или при владении зависимым патентом) и решения министерства экономики (в общественных интересах) о выдаче принудительных лицензий должны быть зарегистрированы в голландском патентном реестре. При этом принудительная лицензия вступает в силу только после ее регистрации.

Согласно части 6 статьи 58 Закона о патентах при выдаче принудительной лицензии должно выплачиваться вознаграждение патентообладателю. При недостижении согласия относительно его размера между патентообладателем и лицензиатом, любая из сторон может обратиться в Окружной суд Гааги с просьбой определить размер вознаграждения. До принятия решения о выдаче принудительной лицензии суд может обязать истца внести обеспечение в счет причитающихся лицензионных платежей (часть 1 статьи 57 и часть 4 статьи 58 Закона о патентах).

Согласно части 1 статьи 58а Закона о патентах принудительная лицензия может быть только неисключительной. Такая лицензия не может быть передана, кроме случаев отчуждения в составе предприятия либо его части (часть 2 статьи 58а Закона о патентах).

В соответствии с частью 3 статьи 58а Закона о патентах принудительная лицензия

может быть прекращена, когда обстоятельства, приведшие к ее выдаче, прекратились, и маловероятно, что они возобновятся.

В соответствии с частью 2 статьи 57 Закона о патентах принудительная лицензия может быть выдана в случае неиспользования или недостаточного использования патента, если с момента выдачи патента прошло три года, и ни патентообладатель, ни его лицензиат не производит продукцию, в которой используется запатентованное изобретение, или производство осуществляется в недостаточных масштабах, а патентообладатель при этом не сможет представить уважительную причину отсутствия надлежащего использования. Заявление о выдаче принудительной лицензии, основанное на неиспользовании патента, может быть отклонено, если патентообладатель сможет в качестве уважительной причины доказать, что поставки в Нидерланды соответствующей продукции были гарантированы производством в другой стране, или существуют обстоятельства, не зависящие от патентообладателя, такие как отсутствие необходимых разрешений или форс-мажорные обстоятельства. К надлежащему использованию патента приравнивается импорт соответствующей продукции из стран Европейского союза или государств – членов ВТО при условии, что импорт из данных стран обеспечивает достаточное предложение данной продукции в Нидерландах.

Согласно части 4 статьи 57 голландского Закона о патентах принудительная лицензия может быть выдана в отношении зависимого изобретения, если запатентованное изобретение необходимо для применения более позднего запатентованного изобретения (зависимый патент). Аналогичное положение в отношении зависимого селекционного достижения изложено в части 5 статьи 57 Закона о патентах. Для получения предварительной лицензии зависимое изобретение должно представлять собой важное техническое достижение, имеющее важное экономическое значение.

5. Правовое регулирование принудительного лицензирования в Швейцарии

Правовой основой принудительного лицензирования в Швейцарии являются статьи 36–40 Федерального закона о патентах на

изобретения, которые предусматривают следующие виды принудительных лицензий:

1) В соответствии со статьей 36 Федерального закона Швейцарии о патентах на изобретения принудительная лицензия может быть выдана в случае зависимого изобретения, то есть если запатентованное изобретение не может быть использовано без нарушения ранее выданного патента. Однако владелец более позднего патента имеет право на принудительную лицензию только в объеме, необходимом для использования его изобретения, и только при условии, что изобретение представляет собой важное техническое достижение, имеющее значительное экономическое значение по отношению к изобретению, являющемуся предметом предшествующего патента. При этом допускает перекрестное лицензирование по требованию владельца более позднего патента.

2) Согласно статье 37 Федерального закона Швейцарии о патентах на изобретения принудительная лицензия может быть выдана, если владелец патента недостаточно использовал запатентованное изобретение в Швейцарии в течение трех лет с даты выдачи патента или четырех лет с даты подачи заявки на патент, если только патентообладатель не докажет невозможность использования запатентованного изобретения. Важно обратить внимание, что использование патента трактуется не только как производство соответствующего товара на территории Швейцарии, но и импорт в страну соответствующей продукции в достаточном объеме также квалифицируется как надлежащее использование изобретения. Данное примечание было принято во исполнение применения статьи 27 Соглашения ТРИПС, согласно которой импорт также квалифицируется как использование изобретения.

3) По правилами статьи 40 Федерального закона Швейцарии о патентах на изобретения устанавливается, что любое лицо может предъявить иск о выдаче лицензии на использование изобретения, если того требует общественный интерес, а патентообладатель без достаточных оснований отклонил просьбу о выдаче лицензии⁵. Предваритель-

ное обращение к патентообладателю не требуется в ситуациях чрезвычайного положения в стране или других обстоятельствах крайней срочности, а также в случаях общественного некоммерческого использования.

4) В силу статьи 40с Федерального закона Швейцарии о патентах на изобретения в отношении изобретений, касающихся лечения и диагностики заболевания людей, а также изобретений в области полупроводниковых технологий может быть выдана принудительная лицензия для исправления практики, признанной антиконкурентной в ходе судебного разбирательства или административного разбирательства в органах по вопросам конкуренции. Практика считается антиконкурентной, если она связана с незаконными соглашениями, которые существенно ограничивают эффективную конкуренцию, включая, в частности, соглашения о фиксировании цен, ограничении количества товаров или услуг и/или распределении рынков географически или в соответствии с условиями торговли, или незаконные действия монополистов, включая, в частности, отказы в поставках, дискриминацию торговых партнеров и/или установление несправедливых цен.

В соответствии со статьей 40е Федерального закона о патентах на изобретения и статьей 26(1)(а) Федерального закона Швейцарии о Федеральном патентном суде выдача принудительных лицензий относится к компетенции Федерального патентного суда. При этом может быть выдана только неисключительная лицензия.

Процедура принудительного лицензирования инициируется заявителем (истцом, стремящимся получить принудительную лицензию) посредством подачи иска в установленной форме в Федеральный патентный суд. За патентообладателем закреплено право подачи возражений. Если стороны не приходят к соглашению об урегулировании вопроса, то назначаются экспертные исследования. С учетом мнения сторон по результатам экспертных исследований Федеральный патентный суд выносит решение.

⁵ Пирогова В.В. Изобретения, ноу-хау, товарные знаки (очерки российского и зарубежного права) (Ста-

тья подготовлена для СПС КонсультантПлюс) // Мудрый Юрист. 2014. URL: <https://wiselawyer.ru/> (дата обращения: 10.08.2023).

Суд может также выдать принудительную лицензию в порядке предварительных мер (то есть до вынесения окончательного судебного решения) при условии, что заявителем подано обоснованное ходатайство о немедленном использовании изобретения и предоставлены доказательства того, что он обеспечит надлежащую безопасность использования изобретения. Указанные предварительные меры принимаются судом с учетом обоснованного мнения патентообладателя.

Условия принудительной лицензии, включая ее объем и срок действия, а также размер вознаграждения, подлежащего выплате патентообладателю, определяются судом. При этом объем и срок действия принудительной лицензии ограничены целью, для которой она была выдана. При прекращении обстоятельств, которые привели к выдаче принудительной лицензии, и не ожидается, что они возникнут вновь, суд аннулирует принудительную лицензию по запросу.

При определении размера вознаграждения патентообладателя суд принимает во внимание обстоятельства по конкретному рассматриваемому делу и экономическую ценность лицензии. При этом принимаются во внимание уровни вознаграждения по лицензиям, выданным ранее патентообладателем, и/или по иным аналогичным сделкам.

Заключение

В рассмотренных правовых системах европейских государств фактически продублированы положения о принудительном лицензировании из Соглашения ТРИПС, однако, с рядом особенностей.

Так, во всех рассмотренных странах предусматривается возможность принудительного лицензирования в отношении зависимого изобретения и при неэффективном использовании патентообладателем изобретения, повлекшим недостаточное удовлетворение общественных потребностей в соответствующей продукции. Однако только некоторые из рассмотренных выше стран воспользовались предусмотренным в пункте «к» статьи 31 Соглашения ТРИПС правом закрепить в национальном законодательстве возможность принудительного лицензирования (в том числе в части возможности уменьшения вознаграждения) при выявле-

нии и доказанности антимонопольной практики со стороны патентообладателей (среди данных стран можно назвать, например, Германию и Швейцарию).

Данный правовой механизм позволяет более быстро и эффективно реагировать на недобросовестные действия патентообладателей в сфере конкуренции. Однако он не предусмотрен в российском гражданском праве, что можно признать правовым пробелом, требующим устранения.

Сравнительный анализ приведенных выше правовых систем европейских стран позволяет разделить их на государства, в которых принудительные лицензии выдаются:

- 1) в судебном порядке (Германия, Швейцария);
- 2) в административном порядке обычно национальным патентным ведомством (Австрия);
- 3) как в судебном, так и в административном порядке (Венгрия, Нидерланды).

При этом в Венгрии и Нидерландах отнесение выдачи принудительной лицензии к компетенции суда либо уполномоченного органа государственной исполнительной власти зависит от оснований для ее выдачи. Так, решение о выдаче принудительной лицензии при недостаточном использовании патента либо в отношении зависимого патента принимает суд, а в общественных интересах — уполномоченный орган исполнительной власти. Аналогичный подход закреплен в российском гражданском кодексе, в частности, в статьях 1360, 1360.1 и 1362.

Сравнение иностранных правовых норм с аналогичными положениями отечественного законодательства позволяет отметить более детальную регламентацию в зарубежных правовых системах процедур принятия и пересмотра решений о возмездном использовании запатентованного изобретения без согласия патентообладателя. Соответственно, рассмотренные зарубежные правовые нормы и результаты комплексного анализа правового инструментария в указанной сфере, закрепленного в зарубежном законодательстве, могут быть использованы при разработке предложений по совершенствованию российского законодательства с учетом систематизации, а также внутренних взаимосвязей между рассматриваемыми спосо-

бами использования результатов интеллектуальной деятельности.

Важно отметить, что рассмотренное совершенствование правовых механизмов и расширение внедоговорных форм использования объектов патентной охраны без согласия правообладателей в полной мере соответствуют принятым на себя международным обязательствам Российской Федерации, в частности, в рамках Соглашения ТРИПС, и не направлено на ущемление интересов и прав добросовестных патентообладателей, предпринимающих необходимые действия для обеспечения доступности товаров, ра-

бот, услуг, в которых используются объекты патентной охраны.

Доработанный, в том числе с учетом рассмотренного выше зарубежного опыта, правовой инструментарий может стать одним из элементов достижения компромисса между частными и общественными интересами в патентной сфере, может существенно облегчать правоприменение при решении задач в общественных интересах, для решения которых необходимы рассматриваемые ограничения исключительных прав неэффективных либо недобросовестных патентообладателей.

Список источников

1. Еременко В.И. Исключения из патентной монополии в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика. 2008. № 8. С. 28-34. <https://elibrary.ru/jumybd>
2. Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Защита прав патентообладателей при коллизии патентов на лекарственные препараты // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. № 43. С. 121-145. <https://doi.org/10.17072/1995-4190-2019-43-121-145>, <https://elibrary.ru/zwwcsi>
3. Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом / науч. ред. М.Ю. Чельшев. М.: Статут, 2013. 159 с. <https://elibrary.ru/vzmkkv>
4. Иванов А.Ю. Принудительное лицензирование для инновационного развития: о необходимости балансировки режима интеллектуальных прав // Закон. 2017. № 5. С. 78-93. <https://elibrary.ru/ynuepn>
5. Синецын С.А. Сравнительное патентное право: актуальные проблемы. М.: Инфотропик Медиа, 2022. 416 с. <https://elibrary.ru/lytasc>
6. Аюрова А.А., Гутников О.В., Синецын С.А., Цомартова Ф.В. Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах / отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синецын. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2019. 208 с. <https://elibrary.ru/eumtmd>
7. Валеева Н.Г., Всеволожский К.В., Гонгало Б.М. и др. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч. 1 / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 926 с.
8. Пирогова В.В. Интеллектуальные права: возможны интеллектуальные ошибки // ЭЖ-Юрист. 2009. № 39. С. 13-14.
9. Рузакова О.А. Развитие законодательства о свободном использовании объектов патентного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 6. С. 2-9. <https://elibrary.ru/dmpmzj>
10. Елисеев В.И. Правовая охрана зависимых объектов патентных прав // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 1 (47). С. 91-102. <https://elibrary.ru/zcrpju>
11. Ворожжевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя. М.: Статут, 2018. 320 с.
12. Гутников О.В., Смирнова В.М. О советских товарных знаках // Журнал российского права. 2015. № 1 (217). С. 63-73. <https://doi.org/10.12737/7250>, <https://elibrary.ru/thasel>
13. Путило Н.В., Волкова Н.С., Цомартова Ф.В. и др. Право граждан на лекарственное обеспечение / отв. ред. Н.В. Путило. М.: Юридическая фирма «Контракт», 2017. 216 с.
14. Черничкина Г.Н. Функции института лицензионного договора в имущественных отношениях по законодательству Российской Федерации // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. № 7 (202). С. 72-82. <https://doi.org/10.24411/2072-4098-2018-17005>, <https://elibrary.ru/xtugpz>
15. Седьмой Пермский конгресс ученых-юристов: сб. науч. ст. / отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М.: Статут, 2017. 592 с.
16. Гаврилов Э.О. О «столкновениях» исключительных прав // Хозяйство и право. 2010. № 10 (405). С. 9-18. <https://elibrary.ru/ukfojb>

References

1. Eremenko V.I. (2008). Isklyucheniya iz patentnoi monopolii v sootvetstvii s chast'yu chetvertoi GK RF [Exceptions to the patent monopoly in accordance with Part Four of the Civil Code of the Russian Federation]. *Zakonodatel'stvo i ehkonomika* [Legislation and economics], no. 8, pp. 28-34. (In Russ.) <https://elibrary.ru/jumybd>
2. Sannikova L.V., Kharitonova Yu.S. (2019). Protection of patent holders' rights under a conflict of drug patents. *Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki = Vestnik Permskogo Universiteta. Yuridicheskie Nauki*, no. 43, pp. 121-145. (In Russ.) <https://doi.org/10.17072/1995-4190-2019-43-121-145>, <https://elibrary.ru/zwwcsi>
3. Sitdikova R.I. (2013). *Obespechenie chastnykh, obshchestvennykh i publichnykh interesov avtorskim pravom* [Securing Private, Public and Public Interests with Copyright]. Moscow, Statut Publ., 159 p. (In Russ.) <https://elibrary.ru/vzmkkv>
4. Ivanov A.Yu. (2017). Compulsory licensing for stimulating innovation: on the necessity to balance the intellectual property regime. *Zakon = Statute*, no. 5, pp. 78-93. (In Russ.) <https://elibrary.ru/ynuepn>
5. Sinitsyn S.A. (2022). *Sravnitel'noe patentnoe pravo: aktual'nye problem* [Comparative Patent Law: Current Issues]. Moscow, Infotropik Media Publ., 416 p. (In Russ.) <https://elibrary.ru/lytasc>
6. Ayurova A.A., Gutnikov O.V., Sinitsyn S.A., Tsomartova F.V. (2019). *Protection of Exclusive Rights to Inventions Used in Medicines: Problems of Legal Regulation and Directions for Improving Legislation*. Moscow, Yuridicheskaya firma "KONTRAKT" Publ., 208 p. (In Russ.) <https://elibrary.ru/eumtmd>
7. Valeeva N.G., Vsevolozhskii K.V., Gongalo B.M. et al. (2011). *Postateinyi kommentarii k Grazhdanskomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii. Ch. 1* [Article-by-Article Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Pt. 1]. Moscow, Statut Publ., 926 p. (In Russ.)
8. Pirogova V.V. (2009). Intellektual'nye prava: vozmozhny intellektual'nye oshibki [Intellectual Property Rights: Intellectual Errors are Possible]. *EhZh-Yurist* [Economics and Life – Lawyer], no. 39, pp. 13-14. (In Russ.)
9. Ruzakova O.A. (2020). Development of legislation on the free use of patent law objects. *Patenty i litsenzii. Intellektual'nye prava* [Patents and Licenses. Intellectual Property Rights], no. 6, pp. 2-9. (In Russ.) <https://elibrary.ru/dmpmzj>
10. Eliseev V.I. (2017). Pravovaya okhrana zavisimykh ob'ektov patentnykh prav [Legal protection of dependent objects of patent rights]. *Leningradskii yuridicheskii zhurnal = Leningrad Legal Journal*, no. 1 (47), pp. 91-102. (In Russ.) <https://elibrary.ru/zcrpjj>
11. Vorozhevich A.S. (2018). *Predely osushchestvleniya i zashchity isklyuchitel'nogo prava patentoobladatelya* [The Limits of the Exercise and Protection of the Exclusive Right of the Patent Holder]. Moscow, Statut Publ., 320 p. (In Russ.)
12. Gutnikov O.V., Smirnova V.M. (2015). On Soviet trade marks. *Zhurnal rossiiskogo prava = Journal of Russian Law*, no. 1 (217), pp. 63-73. (In Russ.) <https://doi.org/10.12737/7250>, <https://elibrary.ru/thasel>
13. Putilo N.V., Volkova N.S., Tsomartova F.V. et al. (2017). *Pravo grazhdan na lekarstvennoe obespechenie* [The Right of Citizens to Medical Care]. Moscow, Yuridicheskaya firma "Kontrakt" Publ., 216 p. (In Russ.)
14. Chernichkina G.N. (2018). Functions of the institute a license agreement in the property relations according to the legislation of the Russian Federation. *Imushchestvennye otnosheniya v Rossiiskoi Federatsii = Property Relations in the Russian Federation*, no. 7 (202), pp. 72-82. (In Russ.) <https://doi.org/10.24411/2072-4098-2018-17005>, <https://elibrary.ru/xtugpz>
15. Golubtsov V.G., Kuznetsova O.A. (executive ed.) (2017). *Sbornik nauchnykh statei «Sed'moi Permskii kongress uchenykh-yuristov»* [Collection of Scientific Articles "The Seventh Perm Congress of Legal Scientists"]. Moscow, Statut Publ., 592 p. (In Russ.)
16. Gavrilov Eh.O. (2010). O «stolknoveniyakh» isklyuchitel'nykh prav [About "collisions" of exclusive rights]. *Khozyaistvo i pravo* [Economy and Law], no. 10 (405), pp. 9-18. (In Russ.) <https://elibrary.ru/ukfojb>

Поступила в редакцию / Received 20.10.2023

Поступила после рецензирования / Revised 22.02.2024

Принята к публикации / Accepted 18.03.2024



Контент доступен под лицензией [Creative Commons Attribution 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)