

УДК – 347
ББК – 67.404

ШАГИЕВ Булат Васильевич,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры таможенного права
и организации таможенного дела
Московского университета
путей сообщения (МУПС)

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

ОСОБЕННОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

Аннотация. Автор определяет субъекты и сроки выдачи принудительной лицензии при определенных жизненных обстоятельствах. В статье использованы формально-юридический, психологический и герменевтический методы. Для некоторых (наиболее важных для общества) объектов интеллектуальной собственности в нормах гражданского права введено правило о выдаче лицензии на них принудительно. Институт принудительного лицензирования предусмотрен в патентных законодательствах большинства государств мира, хотя на практике он не получил широкого применения из-за отсутствия четкого механизма применения. Примечательно, что предполагается выдача принудительной лицензии только на некоторые объекты интеллектуальной собственности – изобретения, промышленные образцы, полезные модели, селекционные достижения. Вероятно, законодатель не считает остальные объекты интеллектуальной собственности жизненно важными для гражданского общества. По нашему мнению, это не правильно, если существует институт принудительной лицензии, то он должен распространяться на все объекты интеллектуальной собственности в равном объеме. Статья обладает достаточной научной ценностью, поскольку является одной из немногих попыток расширить субъекты и изменить сроки выдачи принудительной лицензии.

Ключевые слова: лицензионный договор, промышленный образец, изобретение, селекционное достижение, принудительная лицензия, интеллектуальная собственность.

SHAGIYEV Bulat Vasilovich,
Candidate of Law Sciences,
associate professor, associate professor
of the customs right and organizations
of customs affairs of the Moscow university
means of communication (MUPS)

FEATURES OF THE FORCED LICENSE IN CASE OF THE INFERENCE LICENSE CONTRACT

Summary. The author defines subjects and periods of output of the forced license under certain vital circumstances. In article legalistic, psychological and hermeneutical methods are used. For some (the most important for society) intellectual property items in norms of civil law the rule about licensing for them compulsorily is introduced. The institute of forced licensing is provided in patent legislations of most the states of the world though in practice it wasn't widely used due to the lack of the accurate mechanism of application. It is remarkable that output of the forced license only for some intellectual property items – inventions, industrial samples, the useful models, selection achievements is supposed. Possibly, the legislator doesn't read remaining intellectual property items vital for civil society. In our judgement, it isn't correct if there is an institute of the forced license, then it shall extend to all intellectual property items in equal volume. Article has the sufficient scientific value as is one of the few attempts to expand subjects and to change periods of output of the forced license.

Keywords: license agreement, industrial design, invention, selection achievement, compulsory licensing, intellectual property.

В практической деятельности лицензионный договор часто именуется лицензионным соглашением или лицензией. Такое понимание полностью соответствует западноевропейскому законодательству, которое служит ориентиром в сфере правового регулирования интеллектуальной собственности.

Из законодательного определения лицензионного договора следует, что он может быть сконструирован по модели как реального, так и консенсуального договора.

По мнению В.В. Васильева, такая позиция законодателя является оправданной, поскольку служит развитию диспозитивности гражданско-правового регулирования. Однако с целью сохранения логичности и непротиворечивости законодательных норм ч. 1 и IV ГК РФ представляется необходимым внесение изменений в п. 2 ст. 433 ГК РФ (момент заключения договора) и включение в содержание этой статьи понятия исключительных прав с предоставлением им возможности являться полноправным предметом реального договора.

Как правильно отмечает П.П. Баттахов, в отношении лицензионного договора законодатель предусмотрел обеспечение осуществления исключительных прав применительно к объекту интеллектуальной собственности путем передачи права использования объекта в определенных пределах, т.е. предоставления права использования, а не передачи (отчуждения) объекта (оригинала или копии) интеллектуальных прав. Исходя из такого понимания сущности лицензионных отношений, можем сделать вывод, что невозможность владения столь специфическим объектом права не может служить основанием для квалификации лицензионного договора как реального или консенсуального [1].

По мнению В.В. Васильева, важным и наиболее дискуссионным является вопрос о правовой природе лицензионного договора. Полемика по этому вопросу наиболее активна в европейских государствах. Так, в правовой доктрине Германии лицензионный договор получил признание как разновидность договора купли-продажи и аренды. Однако большинство ученых в

Германии признают лицензионный договор в качестве договора особого рода, содержащего элементы договора аренды. В гражданском законодательстве Нидерландов, Швейцарии, Швеции лицензионный договор также рассматривается как договор особого рода. Французское гражданское законодательство рассматривает лицензионный договор как разновидность договора аренды собственности, распространяя на него юридическую силу правовых норм, регулирующих собственность [2].

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если в ГК РФ не предусмотрено иное. Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных в п. 2 ст. 1232 ГК РФ. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, где допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если в ГК РФ не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила цены, предусмотренные в п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются. Для некоторых (наиболее важных для общества) объектов интеллектуальной собственности в нормах гражданского права введено правило о выдаче лицензии на них принудительно.

Выдача принудительной лицензии на результат интеллектуальной деятельности – одно из оснований ограничений исключительных прав.

Ограничение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности устанавливается при условии, что они не наносят ущерб обычному использованию результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей. В случаях, предусмотренных законом, 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).

Институт принудительного лицензирования предусмотрен в патентных законодательствах большинства государств мира, хотя на практике он не получил широкого применения из-за отсутствия четкого механизма применения.

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, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей. Действие принудительной (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.

Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет,

что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

Суммарный размер платежей за принудительную простую (неисключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

По истечении трех лет со дня выдачи патента на селекционное достижение любое лицо, желающее и готовое использовать селекционное достижение, при отказе патентообладателя от заключения лицензионного договора о производстве или реализации семян, племенного материала на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации такого селекционного достижения. В исковых требованиях это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования селекционного достижения, размер, порядок и сроки платежей.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обладатель такой лицензии нарушает условия, на основании которых она была предоставлена, либо обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, изменились настолько, что, если бы эти обстоятельства существовали на момент предоставления лицензии, она вообще не была бы предоставлена или была бы предоставлена на значительно отличающихся условиях.

Институт принудительного лицензирования нашел также отражение в между-

народном патентном праве, например: в ст. 5А Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ст. 31 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

В статьях 1362, 1423 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено предоставление нескольких видов принудительных лицензий в случае неиспользования или недостаточного использования патентообладателем запатентованных объектов и в случае так называемых зависимых изобретений и селекционных достижений.

Примечательно, что предполагается выдача принудительной лицензии только на некоторые объекты интеллектуальной собственности – изобретения, промышленные образцы, полезные модели, селекционные достижения. Вероятно, законодатель не считает остальные объекты интеллектуальной собственности жизненно важными для гражданского общества. По нашему мнению, это неправильно, если существует институт принудительной лицензии, то он должен распространяться на все объекты интеллектуальной собственности в равном объеме. Такое же мнение можно выразить и о сроках выдачи принудительной лицензии. Как указано выше, он составляет три и четыре года. Но иногда наступают чрезвычайные ситуации, когда необходимо немедленно использовать объект интеллектуальной собственности. Например, Министерство здравоохранения Таиланда объявило о принудительном лицензировании препарата компании «Мерк эфавиренц». Таким образом, хотя «Мерк» обладает патентом на препарат, Таиланд сам будет производить его по сниженной цене, сообщает «Reuters». Всемирная торговая организация (ВТО) разрешает государствам объявлять, что какое-либо заболевание является «угрозой национальной безопасности», и вводить принудительное лицензирование препарата против этого заболевания без согласия зарубежного владельца патента. В Таиланде около 580 000 человек живут с ВИЧ. Страна получила международное признание за быстрое начало и развитие национальной программы по лечению ВИЧ-

инфекции, в рамках которой бесплатную терапию получили более 82 000 ВИЧ-положительных. Правительство собирается предоставлять бесплатную терапию против ВИЧ всем нуждающимся, но этот план невозможен из-за слишком высоких цен на препараты [3].

Принудительная лицензия возымеет действие немедленно и будет действительна в течение ближайших пяти лет. Она позволит Таиланду снизить цену эфавиренца на 50% – с 67 долларов до 38,5 долларов ежемесячно. Кроме того, производство дженерика, т.е. препарата без патента, позволит правительству сэкономить еще 100 миллионов долларов в течение ближайших пяти лет и назначить терапию 100 000 ВИЧ-положительных, по сравнению с 17 000, которые имеют доступ к лечению сейчас. Компания «Мерк» заявила, что тайское правительство не консультировалось с компанией, прежде чем принять решение о принудительном лицензировании. «Введение принудительной лицензии – это серьезное решение, которое является последней мерой, когда нет никакой возможности использовать патентованную технологию», – говорится в официальном заявлении офиса компании в Таиланде.

Можно привести примеры, касающиеся других объектов интеллектуальной собственности. В современных условиях экономического кризиса и санкций, введенных по отношению к нашей стране, актуально было бы использование принуди-

тельных лицензий на селекционные достижения.

Поэтому необходимо внести изменения в гражданское законодательство, где стоит расширить круг объектов интеллектуальной собственности, на которые можно получать принудительные лицензии, указав при этом, что при возникновении чрезвычайной ситуации или другой обоснованной необходимости принудительная лицензия выдается немедленно с момента обращения в суд.

Список литературы:

[1] *Баттахов П.П.* Лицензионный договор как правовой инструмент передачи прав на объекты промышленной собственности // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2014. № 4.

[2] *Васильев В.В.* Актуальные аспекты правового регулирования лицензионного договора // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2012. № 6.

[3] www.aids.ru.

Spisok literatury:

[1] *Battaxov P.P.* Licenzionny'j dogovor kak pravovoj instrument peredachi prav na ob'ekty promy'shlennoj sobstvennosti // Trudy Instituta gosudarstva i prava Rossijskoj akademii nauk. 2014. № 4.

[2] *Vasil'ev V.V.* Aktual'ny'e aspekty' pravovogo regulirovaniya licenzionnogo dogovora // Probely' v rossijskom zakonodatel'stve. Yuridicheskij zhurnal. 2012. № 6.

[3] www.aids.ru.

