

УДК 347

Правовое регулирование отношений, связанных с распоряжением исключительными правами на объекты патентных прав, международными правовыми актами

Тлявгулов Глеб Рамилевич

Аспирант,

Российская государственная академия интеллектуальной собственности,
117279, Российская Федерация, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а;
e-mail: tlyavgulov@rambler.ru

Аннотация

В статье анализируются особенности правового регулирования отношений, связанных с распоряжением исключительными правами на объекты патентных прав, международными правовыми актами. Автор исследует международные соглашения, заключенные как на универсальном, так и на региональном уровнях, в которых Российская Федерация участвует в части правового регулирования распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав в Российской Федерации. К числу международных соглашений, рассматриваемых в рамках настоящей статьи, относятся Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883); Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (1994); Евразийская патентная конвенция (1994). Отмечено влияние Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) на правовое регулирование распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав в Российской Федерации.

Для цитирования в научных исследованиях

Тлявгулов Г.Р. Правовое регулирование отношений, связанных с распоряжением исключительными правами на объекты патентных прав, международными правовыми актами // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 3А. С. 152-161.

Ключевые слова

Распоряжение исключительными правами, объекты патентных прав, правовое регулирование, международные правовые акты.

Введение

Как известно, правовое регулирование в целом и правовое регулирование интеллектуальной собственности в частности осуществляется на трех основных уровнях: универсальном, региональном и национальном. В данной статье будет рассмотрено правовое регулирование распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав на универсальном и региональном уровнях.

Основная часть

В соответствии с пунктом 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора (абзац 2 пункта 2 ст. 7 ГК РФ, Ч. 1 от 30.11.1994).

В настоящее время среди действующих на универсальном уровне международных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие распоряжение исключительными правами на объекты патентных прав и оказавших влияние на законодательство Российской Федерации в данной области, можно отметить следующие документы: Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883); Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (1994). Парижская конвенция по охране промышленной собственности стала первым международным договором регулирующим вопросы промышленной собственности и содержащим нормы, регулирующие отдельные вопросы, касающиеся распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав на универсальном уровне. Правоведами не раз отмечалось, что Парижская конвенция по охране промышленной собственности относится к крупнейшим соглашениям в сфере правовой охраны промышленной собственности [Богуславский, 1977]. Эта конвенция 20 марта 1883 года в Париже была подписана на дипломатической конференции одиннадцатью государствами (Бельгия, Бразилия, Сальвадор, Франция, Гватемала, Италия, Нидерланды, Португалия, Сербия, Испания и Швейцария). 14 мая 2017 года Афганистан станет 177 государством-участником [WIPO, www] этой Конвенции.

Применительно к вопросу осуществления распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав Парижская конвенция является источником права в части рекомендаций по регулированию в законодательстве стран-участниц конвенции положений, касающихся выдачи принудительных лицензий. В соответствии с подпунктом 2 раздела А ст. 5 Парижской конвенции страны-члены, участвующие в Конвенции в целях борьбы с злоупотреблениями исключительными правами на объекты патентных прав, вправе принимать необходимые законодательные средства, регулирующие особенности принудительного лицензирования. При этом

согласно пункту 3 раздела А ст. 5 Парижской конвенции исключительное право на патент может быть аннулировано в случае, когда выдача принудительных лицензий не сможет противостоять злоупотреблениям. Лишение прав или аннулирование патента не может состояться ранее двух лет с момента выдачи первой принудительной лицензии.

В соответствии с пунктом 4 раздела А ст. 5 Парижской конвенции требование о выдаче принудительной лицензии возможно не ранее четырех лет с даты приоритета или трех лет с даты выдачи патента. При этом в данном правиле подчеркивается, что применению подлежит срок, истекающий позднее и в выдаче принудительной лицензии будет отказано, если патентообладатель докажет, что его бездействие было обусловлено уважительными причинами. В соответствии с пунктом 5 раздела А ст. 5 Парижской конвенции положения Парижской конвенции, касающиеся принудительных лицензий на изобретения, применяются и к полезным моделям. В соответствии с разделом В ст. 5 Парижской конвенции охрана промышленных образцов не может быть прекращена вследствие неиспользования или ввоза объектов, сходных с охраняемыми объектами. Следует сказать, что положения Парижской конвенции, касающиеся выдачи принудительных лицензий были приняты большинством стран мира, в том числе Российской Федерацией.

Из двух оснований для выдачи принудительной лицензии, одно основание установлено законодателем в соответствии с положениями Парижской конвенции. Так в соответствии с пунктом 1 ст. 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ Ч. 4 от 18.12.2006) принудительная лицензия может быть выдана при наличии следующих условий:

- 1) если изобретение или промышленный образец в течение четырех лет со дня выдачи патента (в случае с полезной моделью – в течение трех лет) не используется/используется патентообладателем недостаточно и это приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке;
- 2) имеется лицо, заинтересованное в использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца;
- 3) патентообладатель отказался от заключения с заинтересованным лицом лицензионного договора.

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – ТРИПС) было принято в ходе Уругвайского раунда Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1994 году [Зимин, 2015]. По состоянию на 29 июля 2016 года членами Всемирной торговой организации (далее – ВТО) и соответственно участниками ТРИПС являются 164 государства [Members and Observers, [www](http://www.wto.org)]. В Соглашении ТРИПС, помимо иного, закреплены минимальные стандартные требования к охраняемым объектам, которые страны-участницы обязаны соблюдать, а также к объему предоставляемых на них интеллектуальных прав [Орлова, Богданов, Корчагин, 2002].

Применительно к вопросу осуществления распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав ТРИПС является источником права в части рекомендаций по

регулированию в законодательстве стран-участниц соглашения положений, касающихся выдачи принудительных лицензий, условий лицензионной практики. В ст. 30 регламентируются ограничения исключительных прав. Страны-члены могут предусматривать ограничения исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие ограничения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих лиц. Следует отметить, что «...статья 30 охватывает законодательные ограничения, которые еще до принятия Соглашения ТРИПС предусматривались многими национальными законами – некоммерческое экспериментальное использование, свободное применение запатентованных объектов, являющихся частью транспортных средств, право преждепользования» [11, 2002].

В соответствии со ст. 31, если законодательство страны – участника Соглашения ТРИПС – разрешает иное использование объекта патента без разрешения правообладателя, включая использование государством или третьими лицами, уполномоченными государством, должны соблюдаться следующие положения:

1) разрешение на использование должно основываться на характеристиках предмета и использование не является исключительным;

2) такое использование разрешается лишь в случае, если до начала такого использования предполагаемый пользователь пытался вступить с правообладателем в договорные отношения на условиях, которые соответствуют устоявшейся лицензионной практике и эти попытки не привели к заключению договора;

3) объем и продолжительность такого использования ограничиваются целями, для которых оно было разрешено;

4) использование не может быть уступлено, кроме как с частью предприятия или его нематериальных активов;

5) любое такое использование разрешается в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего рынка члена, дающего разрешение;

6) разрешение на такое использование подлежит отмене при надлежащем соблюдении защиты законных интересов лиц, получивших такое разрешение, если обстоятельства, которые привели к этому, прекращают существовать, и маловероятно, что они возобновятся;

7) правообладателю выплачивается вознаграждение с учетом обстоятельств в каждом случае и экономической стоимости разрешения;

8) если такое использование разрешено с тем, чтобы допустить использование патента («второго патента»), который не может быть использован, не нарушая другого патента («первого патента»), применяются следующие дополнительные условия:

9) изобретение, заявленное во втором патенте, по сравнению с изобретением, заявленным в первом патенте, должно включать в себя важное техническое достижение, имеющее большое экономическое значение;

10) владелец первого патента должен иметь право на перекрестную лицензию на разумных условиях для того, чтобы использовать изобретение, заявленное во втором патенте.

Как отмечает А.С. Ворожевич на наднациональном уровне «...странами-участниками ВТО ведутся активные дискуссии относительно сужения границ исключительных прав, установленных статьями 30 и 31 Соглашения по торговым аспектам права интеллектуальной собственности (ТРИПС)» [Ворожевич, 2015]. В соответствии со ст. 32 ТРИПС любое решение, касающееся аннулирования патента или лишения прав на патент, может быть пересмотрено в судебном порядке.

Согласно пункту 1 ст. 40 ТРИПС члены ТРИПС договариваются, что некоторые виды лицензионной практики или условия, относящиеся к правам интеллектуальной собственности, которые ограничивают конкуренцию, могут иметь неблагоприятное воздействие на торговлю и препятствовать передаче и распространению технологии. В соответствии с пунктом 2 ст. 40 ТРИПС страны-члены могут указывать в своем законодательстве виды лицензионной практики или условия, которые в отдельных случаях могут являться злоупотреблением правами интеллектуальной собственности, оказывая неблагоприятное воздействие на конкуренцию на соответствующем рынке. В соответствии с пунктом 3 ст. 40 ТРИПС страна-член Соглашения по запросу вступает в консультации с любым другим членом, который имеет основание полагать, что владелец прав интеллектуальной собственности, являющийся гражданином или проживающий на территории члена, которому адресован запрос о консультациях, осуществляет деятельность в нарушение законов и правил члена, делающего запрос о консультациях по вопросам, рассматриваемым разделом 8 ТРИПС, и который желает обеспечить соблюдение такого законодательства, без ущерба для любых действий, которые каждый из них мог бы начать в соответствии с законом и без ущерба для полной свободы принятия ими окончательного решения. В соответствии с пунктом 4 ст. 40 ТРИПС, если граждане одного члена или лица, проживающие на его территории, подвергаются судебным процедурам на территории другого члена в связи с предполагаемыми нарушениями его законов и правил по существу раздела 8 ТРИПС, то первому члену, по запросу, предоставляется таким другим членом возможность проведения консультаций в соответствии с такими же условиями, какие предусмотрены в пункте 3 ст. 40 ТРИПС.

Законодательство РФ соответствует положениям ТРИПС (если быть ст. 31 ТРИПС), в части второго основания для принудительного лицензирования. В соответствии с пунктом 2 ст. 1362 ГК РФ принудительная лицензия может быть выдана при наличии следующих условий:

- 1) наличие изобретения, зависящего от другого изобретения или полезной модели;
- 2) зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью, по отношению к которому оно является зависимым;

3) 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;

4) правообладатель изобретения или полезной модели, от которого изобретение является зависимым, отказался от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.

К региональным соглашениям, являющимся источником права по вопросу правового регулирования распоряжения исключительным правом на объекты патентных прав, относится Евразийская патентная конвенция. Евразийская патентная конвенция [1994, www] была подписана 9 сентября 1994 года в Москве на заседании Совета глав правительств СНГ главами правительств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины [История создания..., 2015, www]. В настоящее время в ЕАПК участвуют восемь стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан [Гаврилов, 2013].

Следует сказать, что применительно к вопросу осуществления распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав Евразийская патентная конвенция является источником права в части регулирования выдачи принудительных лицензий на евразийский патент. В соответствии с пунктом 1 ст. 12 Евразийской патентной конвенции принудительные лицензии на использование евразийского патента третьими лицами могут выдаваться в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности компетентным органом Договаривающегося государства с действием на территории такого государства. В соответствии с пунктом 2 ст. 12 Евразийской патентной конвенции решение о выдаче принудительной лицензии может быть обжаловано в судах или других компетентных органах Договаривающегося государства, на территории которого выдана принудительная лицензия.

Заключение

На основании вышеизложенного можно сказать, что наибольшее влияние на развитие правового регулирования распоряжения исключительным правом на объекты патентных прав в части правового регулирования принудительного лицензирования оказала Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883). Из двух оснований для выдачи принудительной лицензии одно основание установлено законодателем в соответствии с положениями Парижской конвенции. Второе основание для принудительного лицензирования, установленное пунктом 2 ст. 1362 ГК РФ полностью соответствует положению ТРИПС в части выдачи странами-членами принудительной лицензии.

Вместе с тем, следует сказать, что в целях совершенствования российского законодательства в части правового регулирования распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав представляется целесообразным обратиться к опыту зарубежного законодательства.

Библиография

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. 1993. № 237. 25 декабря.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. 5 декабря. Ст. 3301.
3. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (официальный русский текст) // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). № 201 (R).
4. Богуславский М.М. (ред.) Парижская конвенция по охране промышленной собственности: комментарий. М.: Прогресс, 1977. 306 с.
5. WIPO-Administered Treaties // WIPO. URL: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496.
7. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности: заключено в г. Марракеше от 15.04.1994 // International Investment Instruments: A Compendium. Vol. I. N.Y.; Geneva: United Nations, 1996. P. 337-371.
8. Зимин В.А. Правовая природа интеллектуальных прав по законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М, 2015. 172 с.
9. Members and Observers // World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
10. Орлова В.В., Богданов Н.В., Корчагин А.Д. Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность и законодательство Российской Федерации. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. 444 с.
11. Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, US First Communication, 2002.
12. Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя: дис. ... канд. юрид. наук. М, 2015. 301 с.
13. Евразийская патентная конвенция: заключена в г. Москве от 09.09.1994. URL: https://www.eapo.org/ru/documents/norm/convention_txt.html
14. История создания и становления ЕАПО. 2015. URL: <http://www.eapo.org/ru/publications/reports/report2015/history.html>
15. Гаврилов Э.П. Региональные патентные системы // Патенты и лицензии. 2013. № 7. С. 52-58.

Legal regulation of relations connected with the disposal of exclusive rights to objects of patent rights, international legal acts

Gleb R. Tlyavgulov

Postgraduate,
Russian State Academy of Intellectual Property,
117279, 55 a Miklukho-Maklaya st., Moscow, Russian Federation;
e-mail:tlyavgulov@rambler.ru

Abstract

The article analyzes the peculiarities of legal regulation of relations connected with the disposal of exclusive rights to objects of patent rights, international legal acts. The author examines international agreements on both universal and regional levels, in which the Russian Federation participates in legal regulation of disposal of exclusive rights to objects of patent rights in the Russian Federation. The international agreements covered in this article include the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883); the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (1994); the Eurasian Patent Convention (1994). The influence of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) on the legal regulation of disposal of exclusive rights to objects of patent rights in the Russian Federation is observed.

For citation

Tlyavgulov G.R. (2017) Pravovoe regulirovanie otnoshenii, svyazannykh s rasporyazheniem isklyuchitel'nymi pravami na ob"ekty patentnykh prav, mezhdunarodnymi pravovymi aktami [Legal regulation of relations connected with the disposal of exclusive rights to objects of patent rights, international legal acts]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 7 (3A), pp. 152-161.

Keywords

Disposal of exclusive rights, objects of patent rights, legal regulation, international legal acts.

References

1. Parizhskaya konventsiya po okhrane promyshlennoi sobstvennosti ot 20.03.1883 (ofitsial'nyi russkii tekst) [Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883

- (official Russian text)]. *Vsemirnaya organizatsiya intellektual'noi sobstvennosti (VOIS)* [The world intellectual property organization (WIPO)], 201 (R).
2. Boguslavskii M.M. (ed.) (1977) *Parizhskaya konventsiya po okhrane promyshlennoi sobstvennosti: kommentarii* [Paris Convention for the Protection of Industrial Property: review]. Moscow: Progress Publ.
 3. WIPO-Administered Treaties. *WIPO*. Available at: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2 [Accessed 10/01/17].
 4. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii. Chast' chetvertaya ot 18.12.2006 [The Civil Code of the Russian Federation. Part four of December 18, 2006] (2006). *Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii* [Collection of Russian Federation Legislation. Art. 5496], 52.
 5. Soglasenie po torgovym aspektam prav intellektual'noi sobstvennosti: zaklyucheno v g. Marrakeshe ot 15.04.1994 [Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994] (1996). *International Investment Instruments: A Compendium. Vol. I*. New York; Geneva: United Nations, pp. 337-371.
 6. Zimin V.A. (2015) *Pravovaya priroda intellektual'nykh prav po zakonodatel'stvu Rossiiskoi Federatsii: dis. ... kand. yurid. nauk* [The legal nature of intellectual property rights according to the legislation of the Russian Federation. Doct. Diss. Abstract]. Moscow.
 7. Members and Observers. *World Trade Organization*. Available at: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm [Accessed 10/01/17].
 8. Orlova V.V., Bogdanov N.V., Korchagin A.D. (2002) *Soglasenie po torgovym aspektam prav na intellektual'nyuyu sobstvennost' i zakonodatel'stvo Rossiiskoi Federatsii* [The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and the legislation of the Russian Federation]. Moscow: INITs Rospatenta Publ.
 9. Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, US First Communication, 2002.
 10. Vorozhevich A.S. (2015) *Predely osushchestvleniya i zashchity isklyuchitel'nogo prava patentoobladatelya: dis. ...kand. yurid. nauk* [The limits of the exercise and protection of the exclusive rights of the patentee. Doct. Diss. Abstract]. Moscow.
 11. *Evraziiskaya patentnaya konventsiya: zaklyuchena v g. Moskve ot 09.09.1994* [The Eurasian Patent Convention, concluded in Moscow on September 9, 1994]. Available at: https://www.eapo.org/ru/documents/norm/convention_txt.html [Accessed 10/01/17].
 12. *Istoriya sozdaniya i stanovleniya EAPO. 2015* [History of establishment and development of the Eurasian Patent Organization. 2015]. Available at: <http://www.eapo.org/ru/publications/reports/report2015/history.html> [Accessed 10/01/17].
 13. Gavrilov E.P. (2013) Regional'nye patentnye sistemy [Regional patent systems]. *Patenty i litsenzii* [Patents and licences], 7, pp. 52-58.

-
14. Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii ot 12.12.1993 [The Constitution of the Russian Federation from December 12, 1993] (1993). *Rossiiskaya gazeta* [Russian newspaper], 237, 25th Dec.
 15. Grazhdanskii kodeks RF. Chast' pervaya ot 30.11.1994 [The Civil Code of the Russian Federation. The first part of November 30, 1994] (1994). *Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii* [Collection of Russian Federation Legislation. Art. 3301], 32, 5th Dec.