



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Принудительная лицензия и правовое регулирование

Продолжающееся с начала прошлого года влияние коронавирусной инфекции на все сферы жизни, и в особенности на экономику многих стран, привлекло особое внимание государств к вопросу принудительного лицензирования результатов интеллектуального труда в сфере здравоохранения. Как правило, любой объект промышленной собственности (изобретение, полезная модель или промышленный образец), будь то военная промышленность, космическая отрасль, технологическая сфера, фармацевтика, сельское хозяйство или производство товаров народного потребления и так далее, защищен патентом от использования, несанкционированного патентовладельцем. Владелец патента имеет исключительное право запретить другим лицам коммерческое использование охраняемого патентом объекта без его разрешения на территории страны/региона, где действует патент. Именно патентообладатель вправе выбирать, когда, кому, для чего, на какой срок, в каких пределах, на каких финансовых и иных коммерческих условиях предоставить право (лицензию) на использование объекта промышленной собственности. Такие лицензии, выдаваемые патентообладателем, являются добровольными.

Однако, бывают случаи, когда правообладатели злоупотребляют своим исключительным правом, препятствуя развитию конкурентной среды, равному доступу потребителей к товарам и услугам, усовершенствованию запатентованного объекта с целью дальнейшего технологического прогресса развития государства. В таких случаях международные нормы и национальные законы предусматривают механизм принудительнолицензирования, когда уполномоченный законодательством орган или суд обязывает патентовладельца предоставить лицензию на запатентованный объект третьему лицу. Выдавая принудительную лицензию, патентовладелец реализует не собственную волю, а повеление уполномоченного органа или суда о предоставлении третьему лицу разрешения на изготовление, использование, продажу или ввоз охраняемого патентом изобретения, или использование охраняемого патентом процесса при определенных обстоятельствах.

Основные международные акты

Среди международных нормативных актов, касающихся принудительного лицензирования объектов промышленной собственности, хотелось бы выделить **Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности** от 20.03.1883 (далее - «Парижская конвенция») и **Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)** от 15.04.1994 (далее - «Соглашение ТРИПС»).

Статья 5А **Парижской конвенции** устанавливает более общие положения о принудительной лицензии на использование патентов, отсылая к национальному законодательству. Основной целью для выдачи принудительной лицензии Парижская конвенция предусматривает предотвращение злоупотреблений исключительными правами со стороны правообладателя, к примеру злоупотребление доминирующим положением на рынке, отсутствие возможности обеспечить потребности рынка (к примеру, питанием и лекарствами), неиспользование патента, воспрепятствование техническому прогрессу. Национальное законодательство Великобритании, например, уточняет, что государственный орган по защите конкуренции (антимонопольный орган) может обратиться к соответствующему органу о принудительном лицензировании, если со стороны патентообладателя наблюдается нежелательная монополистическая ситуация или антиконкурентная практика, наносящая ущерб общественным интересам.

Парижская конвенция не предусматривает положения выдачи принудительной лицензии в случае необходимости обеспечения национальной безопасности или охраны здоровья населения. Иными словами, Парижская конвенция нацелена больше на ограничение патентообладателя в неиспользовании патента. Последующее более позднее

международное Соглашение ТРИПС детализировало условия предоставления принудительной лицензии.

Парижская конвенция содержит важное условие о том, что принудительная лицензия должна выдаваться по истечении четырех лет с даты подачи патентной заявки или трех лет с даты выдачи патента, смотря какой срок истекает первым. Считается, что этого срока достаточно для патентообладателя, чтобы организовать процесс для самостоятельного использования изобретения или путем выдачи добровольной лицензии. Парижская конвенция устанавливает, что компетентный орган обязан отказать в выдаче принудительной лицензии, если патентообладатель докажет свое бездействие уважительными причинами. Такими причинами могут быть правовые, экономические или технические препятствия для использования патента в стране.

О принудительном лицензировании более подробно указано в **Соглашении ТРИПС**. Предоставляя право национальному законодательству устанавливать ограничение исключительных прав патентообладателя (ст.30 Соглашения ТРИПС), тем не менее, Соглашение ТРИПС требует не ущемлять законных интересов правообладателя при введении ограничений.

Статья 31 Соглашения ТРИПС предусматривает, в каких случаях локальное законодательство допускает коммерческое или некоммерческое использование изобретения без добровольного согласия патентовладельца. При этом статья 31(b) выделяет два эпизода:

- ▶ если правообладатель не согласовал разумные коммерческие условия с пытавшимся получить лицензию заинтересованным в использовании лицом, либо
- ▶ в условиях крайней необходимости и/или чрезвычайного положения или некоммерческого использования государством; в этих случаях патентообладатель должен быть уведомлен об использовании патента как можно скорее или незамедлительно.

Несмотря на то, что изобретение может быть использовано без согласия патентообладателя, тем не менее, Соглашение ТРИПС устанавливает пределы для такого принудительного использования (ст. 31 (с)), которые ограничены достижением цели, с которой вводилось такое использование патента. К примеру, данный вопрос как никогда мог быть актуален в условиях пандемии, когда многие страны вводили режим чрезвычайной ситуации в целях снижения заболеваемости COVID-19. Если бы запатентованная вакцина от COVID-19 имелась весной и летом 2020 года, возможно многие государства локализовали бы ее производство на условиях некоммерческого использования патента государством и в случае введения чрезвычайного положения в стране. При таком некоммерческом использовании у лицензиата нет цели извлечь прибыль от запатентованного изобретения. В таком случае преследуются общественные и государственные интересы по защите и охране здоровья. Достигнув определенного уровня иммунизации населения, принудительная лицензия прекратила бы свое действие.

Кроме достижения целей принудительного использования патента, патентообладатель защищен иными условиями выдачи принудительной лицензии, предусмотренными статьей 31 Соглашения ТРИПС, к примеру:

- ▶ патентовладелец не ограничен в праве на предоставление лицензии на изобретение любым другим лицам на коммерческих условиях (ст.31(d));
- ▶ имеются ограничения на передачу (уступку) принудительной лицензии (ст.31(e));
- ▶ принудительная лицензия используется в первую очередь для обеспечения потребности внутреннего рынка (ст.31(f)) страны, вынесшей решение о принудительной лицензии;
- ▶ патентовладелец получает соответствующее вознаграждение (ст.31(h));

- ▶ судебные или иные уполномоченные органы государства могут пересмотреть как законность самого решения о выдаче принудительной лицензии, так и решения о вознаграждении по принудительной лицензии (ст.31(i)(j)).

Соглашение ТРИПС является лишь ориентиром для государств-членов, поскольку оставляет определение условий лицензии и времени на переговоры с правообладателем на усмотрение национального законодательства. В Соглашении ТРИПС не содержатся определения «чрезвычайная ситуация» или «крайняя необходимость», наступление которых позволяет пропустить этап переговоров с патентообладателем. Однако Соглашение ТРИПС строго требует соблюдения условий статей 30 и 31 и недопущения необоснованного ущемления законных интересов правообладателя.

В Дохинской декларации по Соглашению ТРИПС и общественному здравоохранению (далее – «Декларация») определены конкретные варианты для государств- членов Всемирной торговой организации (ВТО) для удовлетворения потребностей общественного здравоохранения, также называемые «гибкими возможностями». В статье 5 (пункт b) Декларации отдельно подчеркивалось, что в соответствии с ТРИПС страны-члены ВТО могут самостоятельно определять ситуации и условия для выдачи принудительных лицензий.

В Декларации также указано, что каждый член имеет право определять, что представляет собой чрезвычайное положение в стране или другие обстоятельства крайней необходимости, при этом понимается, что кризисы общественного здравоохранения, в том числе связанные с ВИЧ / СПИДом, туберкулезом, малярией и другими эпидемиями, могут представлять собой чрезвычайное положение в стране или другие обстоятельства крайней необходимости.

Законодательство Республики Казахстан

В Республике Казахстан нет специального нормативно-правового акта, регулирующего процедуру выдачи принудительной лицензии. Возможность выдачи принудительной лицензии предусмотрена статьей 11 Патентного закона Республики Казахстан от 16.07.1999г. №427-І (далее – «Патентный закон»), положения которой по большей части дублируют нормы Парижской конвенции и соглашения ТРИПС.

Вопрос о выдаче принудительной лицензии в Казахстане разрешается судом в порядке искового производства. Согласно статье 11 Патентного закона РК, суд своим решением принуждает патентовладельца к выдаче лицензии третьему лицу, при наличии следующих условий одновременно:

- ▶ Неиспользование патентообладателем запатентованного объекта (при этом предполагается неиспользование патентовладельцем объекта промышленной собственности непрерывно в течение трех лет, предшествующих обращению в суд);
- ▶ Отказ патентообладателя от предоставления лицензии этому третьему лицу на приемлемых коммерческих условиях.

При этом, в суде потенциальный лицензиат должен доказать, что патентообладатель отказался от заключения лицензионного договора, а патентообладатель должен доказать, что неиспользование изобретения обусловлено уважительными причинами, иначе суд предоставляет лицензию с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей.

Патентный закон также устанавливает следующие случаи предоставления принудительной лицензии:

1. необходимости обеспечения национальной безопасности или охраны здоровья населения;
2. злоупотребления патентообладателем своими исключительными правами, содействия или непрепятствования злоупотреблению такими исключительными правами другим лицом с его согласия (к примеру, необоснованному завышению цен или преднамеренное неиспользование патента).

Необходимо учитывать, что любая принудительная лицензия должна быть выдана в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такая лицензия испрашивается на лекарственное средство или процесс изготовления лекарственного средства для целей экспорта на территорию, на которой отсутствуют или являются недостаточными производственные средства, в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Как правило, в данном случае имеются в виду развивающиеся страны, население которых не имеет доступа к лекарственным средствам, что послужило темой для дебатов во Всемирной Торговой Организации.

Что касается вопроса вознаграждения правообладателя при принудительной лицензии то в казахстанском законодательстве не предусмотрены положения о минимальных выплатах. Однако, положения о выплате вознаграждения содержится в ст. 31 (h) Соглашения ТРИПС, одним из обязательных условий выдачи принудительной лицензии, является то, что патентообладатель должен получить достаточное, при конкретных обстоятельствах вознаграждение, учитывающее экономическую ценность лицензий.

Как указывалось выше, Патентный закон дублирует положения Парижской конвенции и ТРИПС в отношении принудительных лицензий и не содержит более детального механизма, порядка и условий их представления. Статья 4 Патентного закона содержит только указание о том, что уполномоченный орган разрабатывает и утверждает правила регистрации в соответствующих государственных реестрах принудительной лицензии. Таким образом, соответствующего нормативного акта, регулирующего детальный механизм и порядок предоставления принудительной лицензии нет.

В настоящее время в стране рассматривается “Концепция развития сферы интеллектуальной собственности в Республике Казахстан на период с 2021 по 2025 годы”, где уделяется внимание развитию механизма и регулирования принудительной лицензии. Концепция предусматривает разработку и внедрение на законодательном уровне положений о выдаче принудительных лицензий, особенно в сфере здравоохранения. В частности, предполагается внесение изменений в действующий Патентный закон, а также рассматривается вариант реализации механизма выдачи принудительных лицензий решением Правительства, в то время как действующий Патентный закон устанавливает судебный порядок выдачи принудительных лицензий. Ответственными за реализацию мероприятий Концепции в 2022 году указываются Министерство Юстиции и Министерство Здравоохранения.

[Скачать статью](#)

Специализации

[ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ](#)

Регионы

КАЗАХСТАН

Ключевые контакты



Тимур Берекмоинов

Партнер, Директор департамента
Интеллектуальной собственности

 Алматы, Казахстан

 +7 701 731 2714

 tbekmoinov@gratanet.com



Сауле Ахметова

Партнер, Директор филиала в г.
Алматы

 Алматы, Казахстан

 +7 775 030 0009

 +7 701 722 3280

 sakhmetova@gratanet.com