

УДК 347.77

DOI: <https://doi.org/10.17308/Law/1995-5502/2022/3/365-373>

СТЕПЕНЬ ИНКОРПОРАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
О ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЯХ  
В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

М. М. Пучинина

*Российская государственная академия  
интеллектуальной собственности*

Поступила в редакцию 5 июля 2021 г.

**Аннотация:** *рассматривается соответствие российского законодательства, касающегося института принудительного лицензирования, нормам международных соглашений. Проведено сравнение частных случаев возможности использования объектов патентного права без разрешения правообладателя из ст. 31 Соглашения ТРИПС с соответствующими нормами ГК РФ. В результате сделан вывод, что российское законодательство не в полной мере соответствует нормам международного права. Отличия в регулировании выдачи принудительных лицензий для зависимого изобретения могут служить препятствием для обеспечения баланса частных и общественных интересов в праве на интеллектуальную собственность.*

**Ключевые слова:** *принудительная лицензия, инкорпорация норм права, результат интеллектуальной деятельности, исключительное право, зависимое изобретение, правообладатель, Соглашение ТРИПС, Парижская конвенция.*

**Abstract:** *the article examines the compliance of the Russian legislation concerning the institution of compulsory licensing with the norms of international agreements. The article provides a comparison of particular cases of the possibility of using objects of patent law without the permission of the copyright holder from Art. 31 of the TRIPS Agreement with the advising norms of the Civil Code of the Russian Federation. As a result, it was concluded that Russian legislation does not fully comply with the norms of international law. Differences in the regulation of compulsory licensing for dependent inventions can serve as an obstacle to balancing private and public interests in intellectual property rights.*

**Key words:** *compulsory license, incorporation of legal norms, the result of intellectual activity, exclusive right, dependent invention, copyright holder, TRIPS Agreement, Paris Convention.*

---

365

---

В 2018 г. в Российской Федерации фармацевтической компанией была получена первая принудительная лицензия – вопросы, касающиеся выдачи принудительных лицензий попали в фокус общественного внимания<sup>1</sup>. Как следствие, актуальность исследования норм междуна-

---

<sup>1</sup> См.: Пучинина М. М. Принудительная лицензия – баланс частных и общественных интересов // Сборник материалов II Междунар. конф. молодых уче-

родного права института принудительного лицензирования и степень их инкорпорации в российское гражданское право возросла.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности дает правообладателю монополию, гарантирует защиту его интересов и обеспечивает преимущество при коммерциализации инноваций, в которых используются соответствующие результаты. Институт принудительного лицензирования создан для ограничения указанной монополии, поэтому осуществление права на получение принудительной лицензии должно иметь разумные границы, чтобы обеспечить предусмотренные институтом интеллектуальной собственности цели и задачи патентования, которые заключаются в следующем: правообладатель «может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности» (п. 1 ст. 1229 ГК РФ), на которое у него есть исключительное право.

Основным международным соглашением, дающим возможность странам применять институт принудительного лицензирования, является Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 1883 г. (далее – Парижская конвенция)<sup>2</sup>. Согласно положению п. А(2) ст. 5 Парижской конвенции, «каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например в случае неиспользования изобретения».

В п. А(4) ст. 5 Парижской конвенции приведены ограничения для выдачи принудительной лицензии в случае неиспользования или недостаточного использования изобретения или полезной модели. Так, лицензия не может быть предоставлена ранее чем через четыре года с даты подачи заявки на патент или три года с даты выдачи патента, а также в случае уважительных причин бездействия патентообладателя.

Развитие института принудительного лицензирования произошло с заключением Всемирной торговой организацией (далее – ВТО) в 1994 г. Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – Соглашение ТРИПС)<sup>3</sup> и последующим принятием в 2014 г. Декларации о патентной охране: законодательный суверенитет в условиях ТРИПС (далее – Декларация)<sup>4</sup>. Согласно Декларации, «принуди-

ных «Интеллектуальная собственность : взгляд в будущее» (г. Москва, 29 апреля 2020 г.) / под ред. О. А. Флягиной. М., 2020. Ч. 2. С. 48.

<sup>2</sup> Конвенция по охране промышленной собственности : заключена в Париже 20.03.1883 (в ред. от 02.10.1979). URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5111/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/) (дата обращения: 17.12.2020).

<sup>3</sup> Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) (с изм. и доп.). URL: [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/wto01/trt\\_wto01\\_001ru.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/wto01/trt_wto01_001ru.pdf) (дата обращения: 17.12.2020).

<sup>4</sup> Declaration on Patent Protection: Regulatory Sovereignty under TRIPS. URL: <https://www.mpg.de/8132986/Patent-Declaration.pdf> (дата обращения: 24.11.2020).

тельное лицензирование обеспечивает эффективность работы инновационных рынков путем снижения рисков использования патентов как барьеров для изобретательства и инноваций»<sup>5</sup>.

В ст. 30 Соглашение ТРИПС устанавливает право стран-членов «предусматривать ограниченные исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих лиц».

Приведенные общие нормы Парижской конвенции и положения Соглашения ТРИПС нашли отражение в российском законодательстве. Согласно ст. 1239 ГК РФ, «в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 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)».

Таким образом, гражданское законодательство разрешает ограничения исключительного права, но лишь в случаях, прямо предусмотренных в ГК РФ, что согласуется с международным правом.

Рассмотрим более подробно частные случаи возможности использования объекта патентного права без разрешения правообладателя, включая использование государством или третьими лицами, уполномоченными государством, из ст. 31 Соглашения ТРИПС и проведем сравнение с соответствующими нормами ГК РФ.

В соответствии с п. (а) ст. 31 Соглашения ТРИПС, разрешение на такое использование должно основываться на индивидуальных характеристиках предмета. Обратим внимание на п. 2 ст. 1362 ГК РФ, который регулирует выдачу принудительной лицензии на зависимое изобретение, – если 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 лицензии. Следовательно, в данном случае для ограничения исключительного права в том числе учитываются индивидуальные характеристики предмета, а именно важность и экономические преимущества зависимого изобретения.

Согласно первой части п. (b) ст. 31 Соглашения ТРИПС, использование объекта патентного права без разрешения правообладателя может быть разрешено только в том случае, если до начала такого использования предполагаемый пользователь делал попытки получения разреше-

---

<sup>5</sup> Иванов А. Ю. Принудительное лицензирование для инновационного развития : о необходимости балансировки режима интеллектуальных прав // Закон. 2017. № 5. С. 81.

ния от правообладателя на разумных коммерческих условиях, и в течение разумного периода времени эти попытки не завершились успехом. Указанное положение также успешно инкорпорировано в российское законодательство. Во всех нормах ГК РФ, касающихся выдачи принудительных лицензий (п. 1 и 2 ст. 1362 и п.1 ст.1423 ГК РФ), возможность ее получения рассматривается только в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.

Согласно второй части п. (b) ст. 31 Соглашения ТРИПС, попытки получения разрешения от правообладателя не учитываются в случае чрезвычайной ситуации в стране или других обстоятельств крайней необходимости, или в случае некоммерческого использования государством. Однако необходимо уведомление правообладателя о таком использовании.

В российском гражданском праве категории «принудительная лицензия» и «использование в интересах национальной безопасности» имеют самостоятельное значение и разные механизмы реализации. Так, п.3 ст. 1359 ГК РФ предусмотрено использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без разрешения патентообладателя, но с его уведомлением о таком использовании в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях). Кроме того, ст. 1360 ГК РФ установлено, что Правительство РФ имеет право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Следует отметить, что Правительство РФ еще не воспользовалось своим правом разрешать в интересах обороны и безопасности использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.

Особый случай использования объектов патентных прав для государственных нужд – это исполнение обязанности исполнителем работ по государственному или муниципальному контракту, где исполнитель стал обладателем патента на созданные при выполнении указанных работ изобретения, полезную модель или промышленный образец, предоставить по требованию государственного или муниципального заказчика указанному им лицу безвозмездную простую лицензию на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных или муниципальных нужд (ст. 1373 ГК РФ). Однако исполнение данной обязанности нельзя назвать «принудительным», поскольку предоставление по требованию госзаказчика безвозмездной простой лицензии исполняется в рамках контрактных обязательств исполнителя работ.

В соответствии с п. (с), (g), (i), (j) ст. 31 Соглашения ТРИПС объем и продолжительность использования объекта патентного права без разрешения правообладателя ограничиваются целями, для которых оно было разрешено, а разрешение на такое использование может быть предметом судебного пересмотра или иного независимого пересмотра отдельным вышестоящим органом власти и подлежит отмене при надлежащем соблюдении защиты законных интересов лиц, получивших такое разрешение, если и когда обстоятельства, которые привели к этому, прекращают существовать, и маловероятно, что они возобновятся. Так, п. 1 ст. 1362, регулирующий выдачу принудительной лицензии из-за неиспользования либо недостаточного использования, устанавливает, что действие принудительной простой лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В п. 4 ст. 1423 ГК РФ о принудительной лицензии на селекционные достижения также указано, что действие принудительной простой лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, изменились настолько, что, если эти обстоятельства существовали бы на момент предоставления лицензии, она вообще не была бы предоставлена или была бы предоставлена на значительно отличающихся условиях.

Согласно п. (d) и (h) ст. 31 Соглашения ТРИПС, использование объекта патентных прав без разрешения правообладателя не является исключительным, а правообладателю выплачивается соответствующее вознаграждение с учетом обстоятельств в каждом случае и экономической стоимости разрешения. Приведенные положения также находят отражение во всех нормах ГК РФ, касающихся выдачи принудительных лицензий (п. 1 и 2 ст. 1362 и п.1 ст.1423 ГК РФ), поскольку может быть выдана только простая (неисключительная) принудительная лицензия, а суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

По п. (f) ст. 31 Соглашения ТРИПС, использование объекта патентного права без разрешения правообладателя разрешается в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего рынка страны-члена, дающего разрешение на такое использование. Все принудительные лицензии по ГК РФ выдаются на использование соответствующих видов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации.

Отдельные условия предусмотрены в Соглашении ТРИПС для зависимых патентов (ст. 31), в частности:

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

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

Нормы, регулирующие выдачу принудительной лицензии для использования зависимого изобретения, изложены в п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Так, 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 соответствующих установившейся практике условиях, 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, 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.

Кроме того, в случае предоставления в соответствии с п. 2 ст. 1362 ГК РФ принудительной лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение простой лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике.

Необходимо обратить внимание, что в Соглашении ТРИПС понятие «важное техническое достижение» характеризуется в определенной степени через второй критерий – экономический эффект. Следовательно, при инкорпорации рассматриваемого условия Соглашения ТРИПС в российское законодательство произошло разделение вышеупомянутого общего критерия для выдачи принудительной лицензии на два условия.

Таким образом, российское законодательство не в полной мере соответствует нормам международных соглашений в отношении регулирования выдачи принудительных лицензий для зависимого изобретения.

Найденные несоответствия могут служить препятствием для обеспечения баланса частных и общественных интересов в праве на интеллектуальную собственность, на который влияет институт принудительного лицензирования.

Подтверждением данному выводу служит начавшаяся в 2018 г. с выдачи первой принудительной лицензии правоприменительная судебная практика в Российской Федерации, которая показала отсутствие единообразия и четкого понимания толкования нормы, регулирующей выдачу принудительной лицензии на зависимое изобретение.

Согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ, принудительная лицензия может быть получена на зависимое изобретение, если оно представляет собой важное

техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента. Важным обстоятельством является то, что содержание понятия «важное техническое достижение» с точки зрения именно правового содержания не раскрыто в нормативных актах.

Как следствие, появились разные подходы при толковании указанной нормы. Некоторые эксперты считают, что факт выдачи патента свидетельствует о важности соответствующего технического решения. Так, Э. П. Гаврилов отмечает, что для использования любого зависимого запатентованного изобретения условие его важного технического достижения и наличия существенных экономических преимуществ должно презюмироваться, и принудительная лицензия должна выдаваться принудительно<sup>6</sup>.

Противоположная точка зрения, заключающаяся в том, что патентоспособности изобретения недостаточно для признания его «важным техническим достижением», также находит отражение в литературе. Так, А. С. Ворожевич указывает, что «суд исходил из крайне низкого стандарта для признания изобретения важным техническим решением», и указанный подход противоречит цели предоставления принудительной лицензии, балансу частных и общественных интересов<sup>7</sup>.

Таким образом, для уменьшения противоречия в толковании рассматриваемой нормы представляется возможным на первых этапах изменения российского законодательства для принудительных лицензий привести п. 2 ст. 1362 ГК РФ в единообразие с международными нормами, раскрытыми в Соглашении ТРИПС.

Соглашение ТРИПС дополнено также положениями ст. 31bis, определяющими расширенное применение механизма, позволяющего государствам – членам ВТО выдавать принудительные лицензии на производство воспроизведенных лекарственных препаратов для экспорта и в случае необходимости воспользоваться иммунитетом на оспаривание своих действий другими государствам – членами ВТО.

Механизм заключается в следующем. Наименее развитые государства – члены ВТО либо государства-члены, имеющие недостаточные производственные мощности в фармацевтическом секторе или не имеющие таких мощностей, подают заявление в Совет по Соглашению ТРИПС, в котором: 1) должны быть указаны наименования и ожидаемые количества необходимого лекарственного препарата; 2) подтверждено, что соответствующее государство установило, что имеет недостаточно или не имеет производственных мощностей в фармацевтическом секторе для данного лекарственного препарата; 3) подтверждено, что в случае, если на лекарственный препарат выдан патент на территории данного госу-

<sup>6</sup> См.: Гаврилов Э. П. Зависимые изобретения и «столкновения» патентных заявок // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2008. № 3. С. 21–22.

<sup>7</sup> См.: Ворожевич А. С. Правовая охрана зависимых изобретений // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 3. С. 30.

дарства, оно предоставило или намеревается предоставить принудительную лицензию в соответствии с положениями Соглашения ТРИПС. Экспортирующее государство – член ВТО, применяющее данный механизм для производства и экспорта лекарственных препаратов в соответствующее вышеописанное государство, выдает принудительную лицензию, которая должна содержать следующие условия: 1) по лицензии может быть произведено только количество лекарственного препарата, необходимое для удовлетворения потребностей государства, и вся эта продукция должна быть экспортирована государству, которое уведомило о своих потребностях; 2) лекарственные препараты, произведенные по лицензии, должны быть четко идентифицированы как произведенные в рамках механизма посредством специальной маркировки; 3) до начала поставки лицензиат должен опубликовать на интернет-сайте информацию о количестве препаратов, поставляемых в каждый пункт назначения, и отличительных признаках данных препаратов.

Данный механизм может быть использован любым государством – членом ВТО, которое соответствует вышеуказанным требованиям. Российская Федерация как страна – член ВТО располагает экспортным потенциалом, но пока не внесла в свое национальное законодательство положения о выдаче принудительных лицензий для целей экспорта.

Таким образом, нормы, регулирующие выдачу принудительных лицензий в Российской Федерации, в большинстве своем основаны на нормах международного права в рассматриваемой сфере, но нуждаются в уточнении и дополнении.

### **Библиографический список**

*Ворожевич А. С.* Правовая охрана зависимых изобретений // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 3. С. 21–31.

*Гаврилов Э. П.* Зависимые изобретения и «столкновения» патентных заявок // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2008. № 3. С. 17–26.

*Иванов А. Ю.* Принудительное лицензирование для инновационного развития : о необходимости балансировки режима интеллектуальных прав // Закон. 2017. № 5. С. 78–93.

*Пучнина М. М.* Принудительная лицензия – баланс частных и общественных интересов // Сборник материалов II Междунар. конф. молодых ученых «Интеллектуальная собственность : взгляд в будущее» (г. Москва, 29 апреля 2020 г.) / под ред. О. А. Флягиной. М. : РГАИС. 2020. Ч. 2. С. 46–53.

### **References**

*Vorozhevich A. S.* Legal protection of dependent inventions // Patents and licenses. Intellectual rights. 2019. № 3. P. 21–31.

*Gavrilov E. P.* Dependent inventions and «collisions» of patent applications // Patents and licenses. Intellectual rights. 2008. № 3. P. 17–26.

*Ivanov A. Yu.* Compulsory licensing for innovative development: on the need to balance the intellectual rights regime // Law. 2017. № 5. P. 78–93.

*Puchinina M. M.* Compulsory license – balance of private and public interests // Collection of materials of the II International conference of young scientists «Intellectual property: a look into the future» (Moscow, April 29, 2020) / ed. O. A. Flagina. M. : FSBEI HPE RSAIP. 2020. Part 2. P. 46–53.

**Для цитирования:**

*Пучинина М. М.* Степень инкорпорации норм международного права о принудительных лицензиях в российское законодательство // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2022. № 3 (50). С. 365–373. DOI: <https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2022/3/365-373>

**Recommended citation:**

*Puchinina M. M.* Degree of incorporation of international law on compulsory licensing into russian legislation // Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2022. № 3 (50). P. 365–373. DOI: <https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2022/3/365-373>

*Российская государственная академия интеллектуальной собственности*

*Пучинина М. М., аспирант, эксперт отдела химии и фармацевтики Федерального института промышленной собственности*

*E-mail: masha-puchinina@mail.ru*

*Russian State Academy of Intellectual Property*

*Puchinina M. M., Post-graduate Student, Expert of the Chemistry and Pharmacy of the Federal Institute of Industrial Property Department*

*E-mail: masha-puchinina@mail.ru*