

Региональный семинар
«Общее экспертное пространство –
вопросы патентования»
15 мая 2024 года

Банковский Антон Владимирович, к.ю.н.
Патентный поверенный РФ
Советник

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ФАРМАЦЕВТИКЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ



ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦЕНЗИИ В РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- Ст. 5 Парижской конвенции - каждое государство-участник имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, охраняемого патентом
- Дохинская декларация 2001 года по вопросам Соглашения ТРИПС и общественному здравоохранению - страны могут самостоятельно определять ситуации и условия для выдачи принудительных лицензий; СПИД/ВИЧ, туберкулез, малярия и другие эпидемии могут признаваться чрезвычайными ситуациями
- Ст. 31 ТРИПС - национальное законодательство вправе разрешать использование объекта патента без согласия правообладателя в случае чрезвычайной ситуации или других обстоятельств крайней необходимости

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ст. 1239 ГК РФ - суд вправе по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении ему права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия) в случаях, предусмотренных ГК РФ

Ст. 1362 – Условия выдачи лицензии:

- изобретение не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение 4-х лет со дня выдачи патента;
- это приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, на рынке;
- патентообладатель отказался от заключения лицензионного договора с лицом, желающим и готовым использовать такое изобретение, на условиях, соответствующих установившейся практике.

ТОЛКОВАНИЕ И ПРАКТИКА

П. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10
«О применении части четвертой ГК РФ - разъяснения некоторых процессуальных аспектов рассмотрения таких дел»

- Суд принимает решение о предоставлении принудительной лицензии и об условиях ее предоставления, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения обусловлено уважительными причинами.
- На основании решения суда Роспатент осуществляет государственную регистрацию предоставления права использования изобретения.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЗАВИСИМОЕ ИЗОБ

Ч. 2 ст. 1362 ГК РФ - условия выдачи принудительной лицензии на зависимое изобретение (т.е. изобретение, использование которого невозможно без использования ранее запатентованного изобретения)

- отсутствие у зависимого патентообладателя возможности использовать изобретение, не нарушая при этом прав обладателя первого патента;
- факт того, что зависимое изобретение является важным техническим достижением и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением обладателя первого патента;
- факт отказа обладателя первого патента от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ



ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Как оценить «недостаточность использования изобретения» или «недостаточность предложения товара»?
- Что считать «уважительной причиной неиспользования изобретения»?
- В каком порядке заинтересованное лицо должно обратиться к правообладателю с предложением о заключении лицензионного договора (в какой форме, какое время ожидать ответа, как расценивать ответ о согласии на его заключение, но на других условиях и т.п.)?

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ

- Действие принудительной лицензии может быть прекращено по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие ее предоставление, перестали существовать и их возникновение вновь маловероятно.
- что понимается и каким способом подлежит доказыванию факт прекращения обстоятельств, обусловивших выдачу лицензии, и тем более маловероятность их возникновения?

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЗАВИСИМОЕ ИЗОБ

- Что следует считать «важным техническим достижением»?
- Как измерить «существенность экономического преимущества»?
- Что такое «условия, установившиеся на практике»?

ПОДКОМИССИЯ ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

- Указ Президента № 122 от 15.02.2024
- Постановление Правительства № 380 от 27.03.2024

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ»

☎ +7 (495) 937 6116

✉ pat@gorodissky.com

📍 Москва, 129090
Б.Спасская ул. 25, стр. 3

🌐 www.gorodissky.ru

Спасибо за внимание!

<https://t.me/gorodissky>



<https://vk.com/gorodisskypartners>



© ООО «Юридическая фирма «Городисский партнёры» 2024