

Секция «Юриспруденция»

Принудительная лицензия на патентоохраняемые объекты интеллектуальной собственности: природа, основания предоставления

Ворожжевич Арина Сергеевна

Аспирант

МГУ - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Юридический факультет, Москва, Россия

E-mail: arinavorozhevich@yandex.ru

1. Сегодня на макроэкономическом уровне – объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС) рассматриваются в качестве инструмента модернизации экономики, обеспечения устойчивого развития. На микроэкономическом - в качестве ключевых корпоративных активов, «центра прибыли» компании.

Необходимо при этом учитывать, что инновационному процессу присущи свойства комплексности и кумулятивности: инновации строятся на основе друг друга; необходимо несколько патентов для использования технологии. Следовательно, для того, чтобы оставаться эффективным «игроком» на рынке технологий, субъектам зачастую требуется получить доступ к разработкам других правообладателей. Последние, при этом, далеко не всегда оказываются заинтересованы в подобном взаимодействии. Возникает конфликт частных интересов, который при определенных условиях будет усугублен проблемой реализации публичных интересов - обеспечению технологического развития в конкретной сфере.

В подобном контексте, актуализируется вопрос разработки эффективных механизмов преодоления «узких мест» инновационной системы, обеспечения динамики технологического процесса, одним из которых, бесспорно, выступает принудительное лицензирование.

2. Принудительная лицензия, в общем виде, представляет собой разрешение третьему лицу использовать ОИС без согласия на то правообладателя. Необоснованное ее предоставление может подорвать стимулы изобретать. «Потенциальный изобретатель не может больше рассчитывать на эксклюзивность патента как средство возмещения затрат, связанных с его инновационной деятельностью» [6]. В этой связи, крайне важно четко определить основания применений исследуемого института с тем, чтобы он служил обеспечению баланса обозначенных выше интересов.

Данная задача не является простой. Симптоматично, что нормативные установления отдельных правопорядков, посвященные принудительному лицензированию, то и дело подвергаются изменениям; вокруг них ведутся активные доктринальные споры [8].

3. Решение задачи по выработке четкого механизма принудительного лицензирования должен предварять анализ правовой природы, как непосредственно исследуемого института, так и лежащего в основе его применения юридического факта.

Наделяя патентообладателя правомочием запрещать всем иным лицам использовать некий ОИС, законодатель исходит из того, что соответствующие объекты будут вовлечены в хозяйственный оборот им самим [1]. Как установлено в ст. 7 Соглашения ТРИПС: «Охрана и защита интеллектуальной собственности должны способствовать продвижению технологических инноваций, передаче и распространению технологий» [2].

В этой связи в ситуации, когда субъект своими собственными действиями не способствует распространению технологий и препятствует другим это сделать в отношении его объекта, можно заключить, что он осуществляет право в противоречии с его назначением, нарушая, при этом, частные и публичные интересы. Не трудно заметить, что данное деяние накладывается на конструкцию злоупотребления правом. Принудительная лицензия, таким образом, выступает специфическим последствием такого правонарушения, частным случаем отказа в защите права.

4. ГК РФ предусматривает следующие случаи принудительного лицензирования:

1). Неиспользование или недостаточное использование патентообладателем ОИС в течение указанного времени, если это приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ и услуг на рынке (п.1 ст. 1362 ГК).

Состав злоупотребления исключительным правом в рассматриваемом случае следующий: осуществление права в противоречии с его назначением, которое повлекло нарушение общественного интереса. Примечательно, что в рамках рассмотрения отдельных дел судом было констатировано, что доказательства неиспользования ОИС должен предоставлять истец [4]. Это с очевидностью противоречит принципу: отрицательные факты не доказываются.

2). Патентообладатель не может использовать ОИС, на который он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента. При этом, зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение, имеющее преимущество перед первым патентоохраняемым объектом.

На уровне правоприменительной практике четкое понимание назначения исследуемой нормы отсутствует. Так, в постановлении ФАС Приволжского округа (впоследствии отмененном), было констатировано: п. 2 ст. 1362 ГК РФ предусматривает «ситуацию наличия двух патентов» на изобретения с эквивалентными или тождественными признаками [3], - что в корне неверно. Незыблемым постулатом патентного права является недопустимость существования двух патентов на идентичные технические решения с разными датами приоритета. В действительности, в п.2 ст. 1362 ГК РФ речь идет о т.н. кумулятивных инновациях, под которыми мыслятся разработки, опирающиеся на изобретения предыдущих поколений

4. Ст. 1362 ГК РФ оставляет за пределами регулирующего воздействия широкий пласт отношений, связанных с иным видом сложных инноваций – комплексных [5]. К таким инновациям относятся товары, состоящие из нескольких патентоохраняемых объектов (смартфоны, ПК и пр.). В данном случае речь идет не о том, что один патентообладатель создал улучшение ОИС другого, а о том, что разработчику комплексной инновации необходим доступ к одному из ее элементов с тем, чтобы эффективно конкурировать на определенном рынке.

Примером спора обладателей комплексных инноваций является дело Microsoft, рассмотренное Европейским судом. Microsoft отказался раскрыть информацию, как взаимодействуют между их операционная система и серверное обеспечение, ограничив тем самым возможность конкурентов предлагать серверное обеспечение, отличное от Майкрософт, но совместимое с ОС Microsoft. Европейская комиссия приняла решение о том, что деятельность Microsoft нацелена на монополизацию на серверном рынке путём «ограничения производства или технического развития в ущерб потребителей». Европейский суд оставил данное решение без изменений [7].

Следовательно, в случае с комплексными инновациями должны быть разработаны иные основания для выдачи принудительной лицензии.

Так, в США возможность разрешения третьему лицу использовать ОИС рассматривается в связи с доктриной основного ресурса (essential facilities doctrine). Данная доктрина применяется, когда «одна компания, которая контролирует основной ресурс, отказывает второй компании в разумном доступе к продукту или услуге, который вторая фирма должна получить, чтобы конкурировать с первой» [10]. В деле *MCI v AT&T* судом были обозначены 4 условия выдачи принудительной лицензии: 1) контроль основного ресурса монополистом; 2) практическая неспособность конкурента дублировать подобный ресурс; 3) запрет на использование объекта конкурентом; 4) возможность предоставления рассматриваемого ресурса [11]. В Европейском союзе установление пределов осуществления исключительных прав, в целом, происходит сходным с США образом [9].

В соответствии с подобным зарубежным опытом, представляется оправданным в пункте 3 ст. 1362 ГК РФ закрепить норму следующего содержания: если отказ патентообладателя от заключения лицензионного соглашения с истцом на условиях, соответствующих установившейся практике, приводит к ограничению конкуренции на рынке, то истец имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование соответствующего ОИС. Истец при этом должен доказать то, что он является конкурентом патентообладателя; получение прав на ОИС имеет важное значение для производства им товара, на который имеет спрос; у ОИС нет заменителя, права на которые может получить истец.

Литература

1. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М., 2003. С. 13.
2. Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS), принятое 15.04.1994 в Марракеше.
3. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 13.05.2009 г. по делу № А65 26171/2007 // URL: www.arbitr.ru
4. Решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 14 августа 1993 г. (номер обезличены) // URL: docs.pravo.ru/document/view/15722929/
5. Carrier M. Указ. соч. Р. 26.; Merges R., Nelson R. On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839, 880–81 (1990) // URL: [cyber.law.harvard.edu>IPCoop/90](http://cyber.law.harvard.edu/IPCoop/90)
6. Cotropia C. Compulsory Licensing Under TRIPS and the Supreme Court of the United States' Decision in *eBay v. MercExchange* // URL: www.ssrn.com.
7. Graef I., Tailoring the essential facility doctrine to the IT sector: compulsory licensing of intellectual property rights after Microsoft // URL: www.ssrn.com.

8. Suwan – in N. Compulsory licensing, a long debate on TRIPS agreement interpretation: Discovering the truth of Thailand's imposition on pharmaceutical patents // URL: www.ssrn.com.
9. The Essential facilities doctrine // Organization for economic co-operation and development. Paris, 1996.
10. Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc., 948 F.2d 536, 542 (9th Cir. 1991).
11. MCI v. ATT 512 U.S. 218; 114 S. Ct. 2223; 129 L. Ed. 2d 182 (1994)

Слова благодарности

Выражаю особую благодарность моему научному руководителю - профессору Наталии Владимировне Козловой!