

ДОПУСТИМОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

Доклад подготовил:

Робинов Алексей Александрович

Кандидат юридических наук

Заместитель председателя Совета по
интеллектуальной собственности ТПП РФ

Патентный поверенный РФ

Евразийский патентный поверенный

Старший партнер компании «Ваш Патент»



Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Всеобщая декларация прав человека

Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года

Статья 27

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.
2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах

Принят резолюцией 2200 А (XX) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года

Статья 15

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на:
 - а) участие в культурной жизни;
 - б) пользование результатами научного прогресса и их практического применения;**
 - с) пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или художественными трудами, автором которых он является.
2. Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем Пакте государствами для полного осуществления этого права, включают те, которые необходимы для охраны, развития и распространения достижений науки и культуры.

КОНСТИТУЦИЯ РФ

Статья 44

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

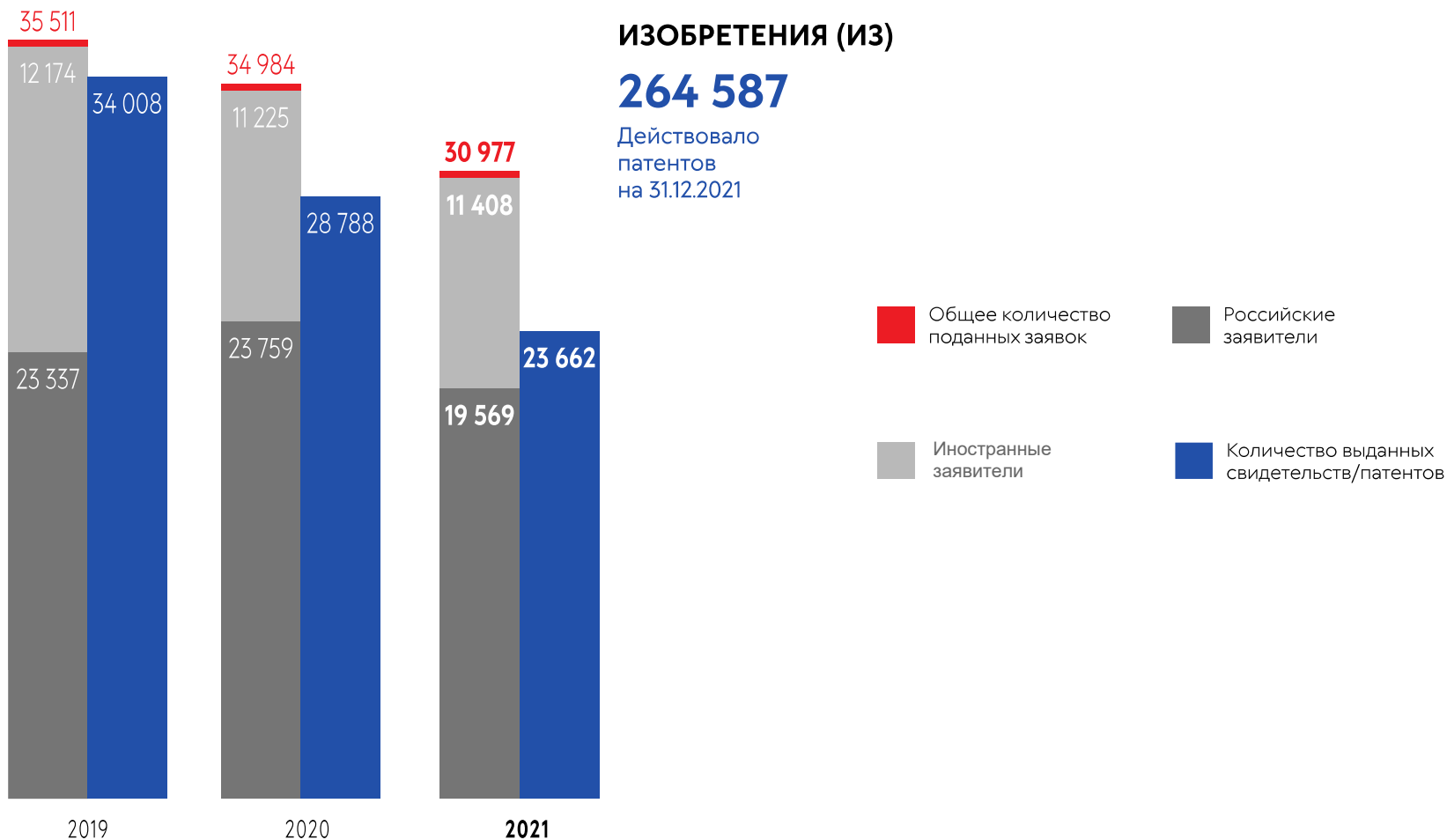
ВЫВОД:

Государство обязано обеспечивать не только защиту интеллектуальной собственности, но и право своих граждан на доступ к искусству (авторские и смежные права, промышленные образцы), а также пользоваться благами научного прогресса (изобретения, полезные модели).

При этом возможность ограничения интеллектуальных прав предусмотрена **ст 8, 31 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)**

СТАТИСТИКА РОСПАТЕНТА:

Динамика подачи заявок на ОИС в России

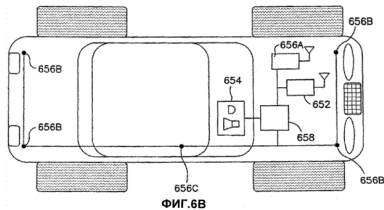


СТАТИСТИКА РОСПАТЕНТА:

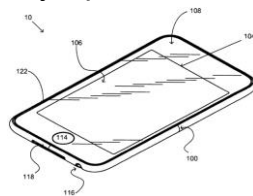
Иностранным заявителям принадлежит значительное количество патентов на изобретения и товарные знаки. Крупные компании, уходящие с российского рынка, имеют патенты во многих стратегических областях (связь, электроника, транспорт).

Apple Inc. >95 патентов

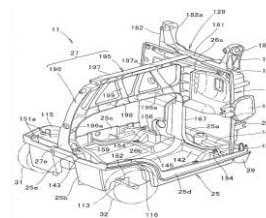
RU 2504111 «Устройство и способ передачи данных экстренного вызова в сетях беспроводной связи»



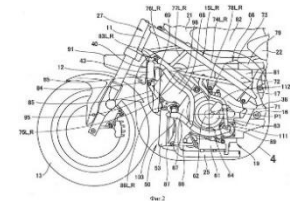
RU 2610581 «Портативное вычислительное устройство»



RU 422653 «Двигатель-генератор»

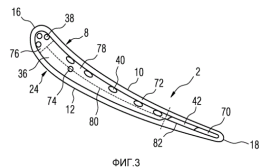
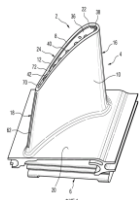


RU 2532006 «Мототранспортное средство»

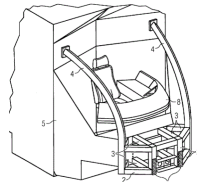


Siemens AG >4000 патентов

RU 2573085 «Лопатка газовой турбины»

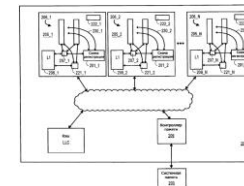


RU 2657600 «Рельсовое транспортное средство с деформационной зоной»



Intel Inc. >120 патентов

RU 2625524 «Процессор, выполненный с возможностью транзакций, и схема регистрации для отчета об операциях транзакций»



В случае ухода части иностранных правообладателей с российского рынка, принадлежащие им патенты могут создать серьезные препятствия для импортозамещения

ИНОСТРАННЫЕ КИНОСТУДИИ, ПРИОСТАНОВИВШИЕ РАБОТУ В РФ

Warner Bros.



Sony Pictures



Paramount



Walt Disney Company



Universal



Netflix



Иностранные кинокомпании приостанавливают свою деятельность в России, в результате чего российские зрители лишаются возможности увидеть премьеры новых фильмов в кинотеатрах и на стриминговых платформах.

Таким образом, ограничивается право российских граждан свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством.

ВЫВОДЫ: назревает необходимость ограничения интеллектуальных прав правообладателей из недружественных государств.

ДОПУСТИМЫЕ ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

ПЕРВЫЙ ПУТЬ: Выдача разрешения Правительством РФ в случае крайней необходимости (ст. 1362 ГК РФ)

Согласно статье 1360 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 107-ФЗ): Правительство Российской Федерации 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.

Из решения ВС РФ от 27 мая 2021 г. по делу №АКПИ21-303:

«В отличие от принудительного лицензирования, которое представляет собой заключение договора в обязательном порядке (статья 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации), использование объекта патентных прав в интересах национальной безопасности осуществляется на бездоговорной основе: разрешение на использование объекта даёт не патентообладатель (и суд не понуждает патентообладателя к даче согласия), а государство. При этом разрешение использовать объект патентных прав в интересах национальной безопасности даётся без согласования с патентообладателем, который только уведомляется о состоявшемся разрешении в кратчайший срок».



РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ:

Согласно **Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 г. N 1767**

Размер компенсации составляет **0,5 процента фактической выручки** лица, которое воспользовалось правом использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя, от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, для производства, выполнения и оказания которых использованы соответствующие изобретение, полезная модель или промышленный образец.

При этом, согласно **Постановлению Правительства РФ от 06.03.2022 N 299:**

«В отношении патентообладателей, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, размер компенсации составляет **0 процентов**»

ПРИМЕР ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ

Распоряжение от 31 декабря 2020 г. N 3718-р

В соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации в интересах безопасности:

1. Разрешить акционерному обществу "Фармасинтез" использование изобретений, охраняемых евразийскими патентами N EA025252, EA025311 и EA029712, принадлежащими компании ГАЙЛИД САЙЭНСИЗ, ИНК. (US), евразийскими патентами N EA020659 и EA032239, принадлежащими компании ДЖИЛИД САЙЭНС, ИНК. (US), а также евразийским патентом N EA028742, принадлежащим компании ДЖИЛИД ФАРМАССЕТ, ЛЛС (US) (далее - патентообладатели), на 1 год без согласия патентообладателей в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Ремдесивир".
2. Минздраву России не позднее 30 дней со дня первой реализации лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием "Ремдесивир" на территории Российской Федерации уведомить патентообладателей об использовании изобретений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Минпромторгу России в 3-месячный срок представить в Правительство Российской Федерации информацию о выплате акционерным обществом "Фармасинтез" соразмерной компенсации патентообладателям.
4. Минэкономразвития России уведомить о настоящем распоряжении Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.



ВЫВОДЫ:

- решение принимается непосредственно правительством РФ;
- решение принимается в отношении конкретного патента и конкретного заявителя;
- размер компенсации в отношении патентообладателей из недружественных стран составляет 0%, в отношении остальных – 0,5% выручки.

Исходя из практики применения налицо следующие недостатки:

- Узкие основания применения - только в исключительном (экстраординарном) случае крайней необходимости, связанной с безопасностью государства.
- Требуется участия не только Правительства РФ, но и нескольких Министерств.
- До настоящего времени нет ясной процедуры рассмотрения обращений заинтересованных лиц (куда обращаться, сроки рассмотрения и т.д.)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- разработка регламента рассмотрения обращений (определение сроков, порядка и т.д.);
- расширение оснований применения ст. 1360 ГК РФ путем включения такого основания, как «противодействие санкционной политике недружественных государств»;
- с учетом специфики и количества обращений считаем целесообразным передать полномочия на принятия решений Минпромторгу



ВТОРОЙ ПУТЬ: ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Ст. 1362 ГК РФ :

«Если **изобретение или промышленный образец** не используется либо недостаточно используется патентообладателем **в течение четырех лет со дня выдачи патента**, а **полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента**, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей».



ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ:

- решение о предоставлении принудительной лицензии выносит суд;
- исковой порядок судопроизводства (привлечение Ответчика – иностранного лица, патентообладателя);
- отсутствие использования патентообладателем патента в течение 3(4)лет;
- отказ патентообладателя от заключения лицензии в досудебном порядке;
- в иске должны содержаться условия предоставления лицензии – срок, объем, размер вознаграждения.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ:

- Длительный срок неиспользования патента (4 года для изобретения и 3 для полезной модели), который будет препятствовать импортозаещению.
- Извещение Ответчика и само судопроизводство может занять длительное время.
- Сложность в получении досудебного отказа от выдачи лицензии от Правообладателя.
- Сложность определения цены лицензии (**абз 3 п 1 ст 1362**) при сравнимых обстоятельствах..
- Касается только патентов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- дополнить ГК статьей о возможности выдачи принудительной лицензии в отношении патентообладателей из недружественных стран в случае недостаточного объема товаров на российском рынке;
- предусмотреть упрощенный порядок извещения патентообладателей;
- цена лицензии – 0%;
- отсутствие необходимости досудебного урегулирования;
- срок действия лицензии – на срок действия санкций;
- предусмотреть аналогичные положения в отношении авторских и смежных прав

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

Параллельный импорт («серый» импорт) – ввоз и иное введение в гражданский оборот оригинальных товаров, в которых выражен объект исключительных прав, на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя.

Данные действия в силу пп. 6 ст. 1359 ГК РФ и ст. 1487 ГК РФ являются нарушением исключительного права и влекут за собой гражданско-правовую ответственность (пресечение действий, нарушающих исключительное право, взыскание убытков или компенсации).

Вместе с тем, введение против России экономических санкций, а также отказ ряда крупных производителей от поставок продукции на российский рынок привели к тому, что **параллельный импорт является фактически единственным возможным способом поступления продукции указанных производителей на российский рынок**, что ставит вопрос о необходимости его легализации.

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

Недавно принятый Федеральный закон от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ наделил Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие **перечень товаров, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав** на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

В свою очередь, на основании принятого Правительством РФ постановления от 29.03.2022 г. № 506, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утверждает перечень товаров, в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса РФ при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия.

19 апреля 2022 г. Минпромторг России в соответствии с указанным постановлением утвердил перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия

ПРИМЕРЫ ПУНКТОВ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ МИНПРОМТОРГА РОССИИ

в Перечне указаны наименования товаров, их коды и соответствующие средства индивидуализации (товарные знаки)

**Перечень товаров (групп товаров),
в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359
и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии
введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами
территории Российской Федерации правообладателями
(патентообладателями), а также с их согласия**

Группа ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование товара	Код товара и/или средство индивидуализации ¹
06	Живые деревья и другие растения; луковичы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень	1) 0602 10 900 0 0602 40 000 0
25	Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент	2) 2504 90 000 0 Panasonic
94	Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; светильники и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресов и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции (за исключением товаров, зарегистрированных в качестве медицинских изделий)	293) Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, GMC, Hummer, Rover, Tesla, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack



АНАЛИЗ ПРИКАЗА МИНПРОМТОРГА РОССИИ № 1532 ВЫЯВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:

- В Перечне отсутствует ряд наименований товаров, производящихся на территории недружественных стран и пользующихся стабильным спросом на территории Российской Федерации (в частности, отсутствуют мебель для дома и офиса, ювелирные изделия, алкогольные напитки, и т.д.);
- Не ясна процедура дополнения и/или изменения Перечня;
- Не ясно, каковы правовые последствия исключения товара из Перечня в случае, если указанный товар был введен в гражданский оборот лицом, не являющимся правообладателем («параллельным импортером»);
- Не ясно, чем руководствоваться при определении товаров, в отношении которых не применяются **пп. 6 ст. 1359 и ст. 1487 ГК РФ**:
 - по средству индивидуализации – приведены **только словесные обозначения** (без указания номера регистрации или свидетельства), в связи с чем непонятно, как сопоставить обозначение с **конкретным СИ** (товарным знаком) и **правообладателем**:
 - по словесному обозначению – включает ли Перечень **всю серию товарных знаков** с конкретным словесным обозначением (например, «JEEP» и «JEEP CHEROKEE»);
 - если указаны и наименование, и код товара, и средство индивидуализации – как определить конкретные виды товаров?



НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Разработать и предоставить инструкцию по использованию Перечня
2. Дать официальные разъяснения Минпромторга по поводу порядка и процедуры включения/исключения товаров из Перечня.
3. Дать официальные разъяснения Минпромторга по поводу правовых последствий для исключения определенного вида товаров из Перечня либо прекращения действия всего Перечня, а также по поводу того, с какого момента в отношении товара перестает действовать нормы **пп. 6 .ст. 1359 ГК РФ и ст. 1487 ГК РФ.**

Спасибо за внимание!

Робинов Алексей Александрович

Заместитель председателя
Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

a.robinov@vashpatent.ru
www.vashpatent.ru