



ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Доклад подготовил:

Робинов Алексей Александрович
Заместитель председателя Совета по
интеллектуальной собственности ТПП РФ
Старший партнер компании «Ваш Патент»
Кандидат юридических наук
Патентный поверенный РФ
Евразийский патентный поверенный



Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ИС

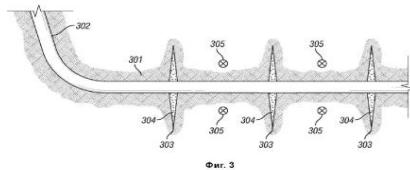
Иностранным заявителям принадлежит значительное количество патентов на изобретения и товарные знаки

Крупные компании, уходящие с российского рынка, имеют патенты во многих стратегических областях (в том числе - в сфере топливно-энергетического комплекса).

SHELL

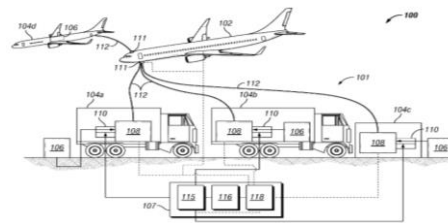
RU 2728107

«Пиролиз для создания давления в нефтяных пластах»



RU 2775340

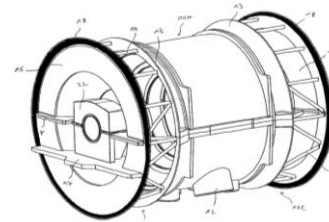
«Система заправки летательного аппарата топливом с ускорителем потока и способ ее применения»



Alstom Technology Ltd.

RU 112275

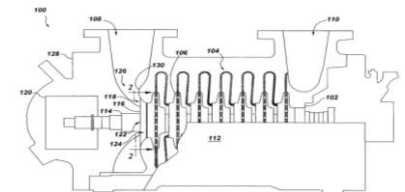
«Узел паровой турбины»



General Electric

RU 2699863

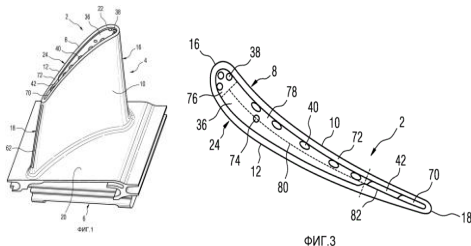
«Входной направляющий лопаточный аппарат»



Siemens AG

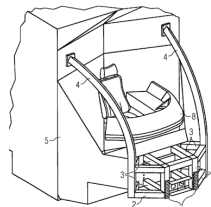
RU 2573085

«Лопатка газовой турбины»



RU 2657600

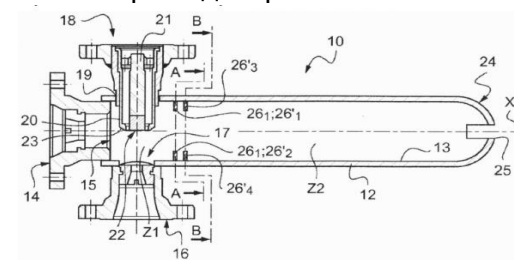
«Рельсовое транспортное средство с деформационной зоной»



TOTAL

RU 2757289

«Улучшенное нагнетательное устройство для впрыска для установки крекинга с флюидизированным катализатором»



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

СТАТИСТИКА РОСПАТЕНТА:

Динамика подачи заявок на ОИС в России в 2019-2021 гг.

ИЗОБРЕТЕНИЯ (ИЗ)

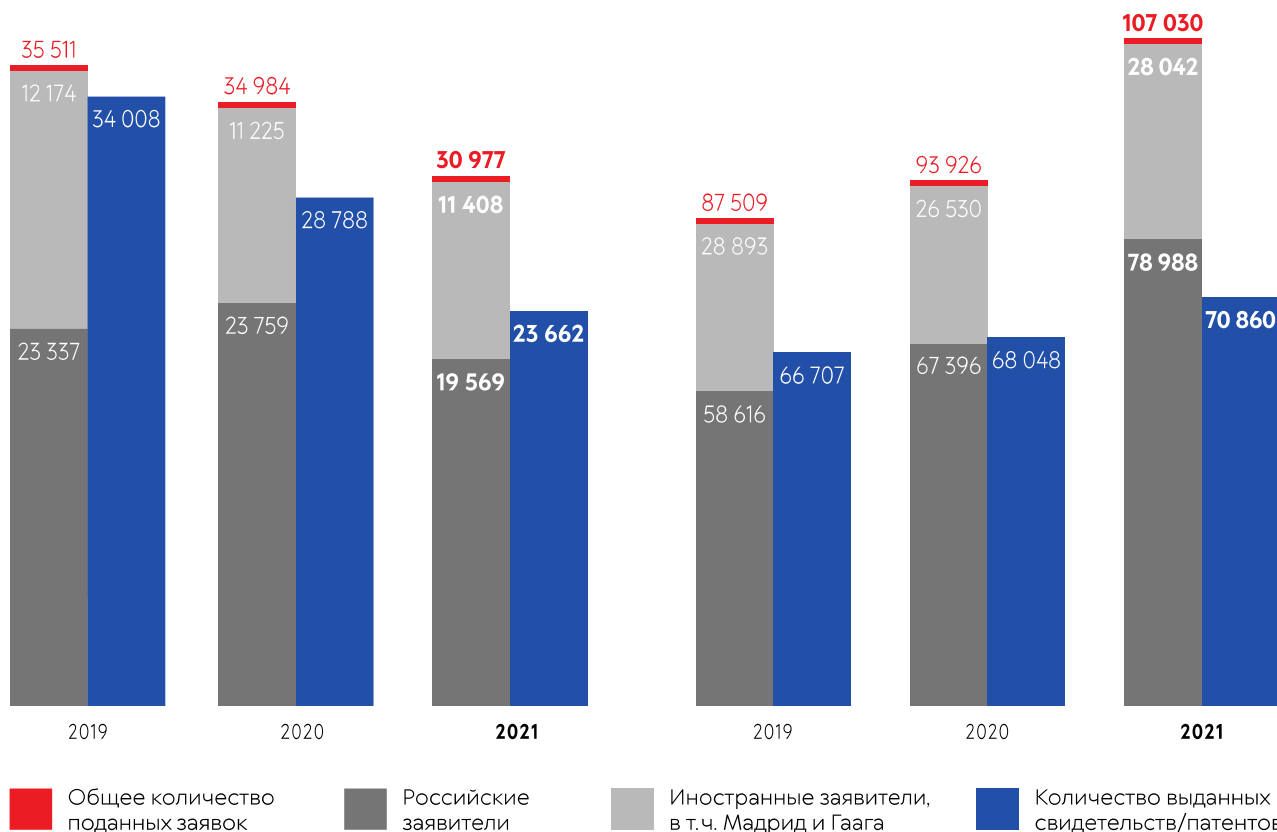
264 587

Действовало
патентов
на 31.12.2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (ТЗ)

760 162

Действовало
свидетельств на 31.12.2021



Применение судами института злоупотребления правом к правообладателям из «недружественных государств»

Решением Арбитражного суда Кировской области от 02.03.2022 г. было отказано в удовлетворении иска компании **Entertainment One UK Ltd.** (Великобритания) о нарушении авторского прав на персонажей мультсериала **«Свинка Пеппа»** ввиду того, что суд квалифицировал действия правообладателя из «недружественной» страны по обращению с иском о защите своих прав и взыскании компенсации как злоупотребление правом (дело № А28-11930/2021).

Вместе с тем, 27.06.2022 г. Второй арбитражный апелляционный суд отменил вышеуказанное решение Арбитражного суда Кировской области и удовлетворил иск иностранного правообладателя. Апелляционный суд, в частности, указал, что **на территории Российской Федерации гарантируется равная охрана интеллектуальной собственности иностранных организаций, в том числе из Великобритании, а само по себе предъявление иска не может быть признано недобросовестным действием.**

Аналогичные решения были также приняты Арбитражными судами города Севастополя (дело № А84-453/2022, в настоящее время оспаривается в апелляции), Верховажским районным судом Вологодской области (дело № 2-28/2022, оставлено в силе судом апелляционной инстанции), Волгодонским районным судом Ростовской области (дело № 2-478/2022, в настоящее время оспаривается в апелляции)

ВЫВОД: практика отказа в иске о защите прав правообладателям из «недружественных государств» не носит массового характера и не является устоявшейся; **само по себе наличие связи правообладателя объектов ИС с «недружественным» государством не является основанием для отказа в иске о защите прав ИС и не являются злоупотреблением правом.**

ДОПУСТИМЫЕ ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. ПЕРВЫЙ ПУТЬ

Первый 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».

ДОПУСТИМЫЕ ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. ПЕРВЫЙ ПУТЬ

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.

Недостатки:

- Длительный срок неиспользования патента (4 года для изобретения и 3 для полезной модели), который будет препятствовать импортозамещению.
- 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

ДОПУСТИМЫЕ ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. ВТОРОЙ 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.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Дело №АКПИ21-303, решение от 27 мая 2021 г.:

«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.»

ДОПУСТИМЫЕ ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. ВТОРОЙ ПУТЬ

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»

Таким образом, если Правительство разрешит использование на территории РФ изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия правообладателя из «недружественной» страны, то такое использование может быть осуществлено без выплаты компенсации правообладателю.

Пример разрешения: **РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31 декабря 2020 г. N 3718-р** выдано разрешение Компании АО "Фармасинтез" в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Ремдесивир".

ДОПУСТИМЫЕ ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. ВТОРОЙ ПУТЬ

ВЫВОДЫ:

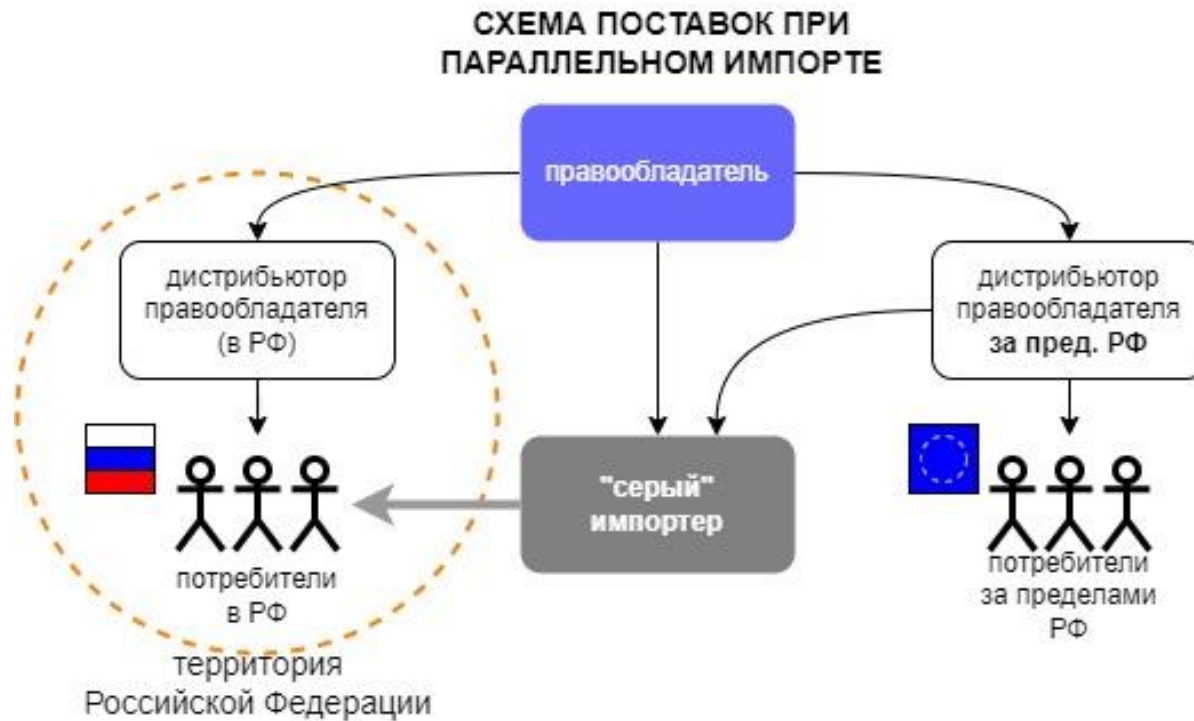
- решение принимается непосредственно правительством РФ;
- решение принимается в отношении конкретного патента и конкретного заявителя;
- размер компенсации в отношении патентообладателей из недружественных стран составляет 0%, в отношении остальных – 0,5% выручки.

Исходя из практики применения налицо следующие недостатки:

- Узкие основания применения - только в исключительном (экстраординарном случае) крайней необходимости, связанной с безопасностью государства (на сегодня известен только один случай выдачи разрешения, а именно упомянутой выше компании **АО «Фармасинтез»**).
- Требуется участия Правительства РФ и ответственных Министерств (Минпромторг, Минэкономразвития и т.д.).
- До настоящего времени нет ясной процедуры рассмотрения обращений заинтересованных лиц (куда обращаться, сроки рассмотрения и т.д.)

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

Под **параллельным импортом** («серым» импортом) понимается ввоз и иное введение в гражданский оборот **оригинальных товаров**, в которых выражен объект исключительных прав, на территорию Российской Федерации **без разрешения правообладателя**.



ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

В силу **пп. 6 ст. 1359 ГК РФ** и **ст. 1487 ГК РФ** установлен так называемый **национальный принцип исчерпания** исключительных прав на товарные знаки, изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Он предусматривает, что если **оригинальный** товар, в котором используется патент или на который нанесен товарный знак, охраняемый в РФ, введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия правообладателя, то такие действия **являются нарушением исключительного права и влекут за собой гражданско-правовую ответственность** (пресечение действий, нарушающих исключительное право, взыскание убытков или компенсации).

Таким образом, нормами **пп. 6 ст. 1359 ГК РФ** и **ст. 1487 ГК РФ** параллельный импорт запрещен.

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.

При этом, внесенные **Федеральным законом от 28.06.2022 г. № 213-ФЗ** изменения особо оговаривают, что использование объектов интеллектуальной собственности, выраженных в товарах, включенных в данный Перечень, **не является нарушением прав интеллектуальной собственности** (данное уточнение позволяет исключить привлечение импортера как к гражданской, так и к административной и уголовной ответственности за параллельный импорт товаров, внесенных в Перечень)

ПЕРЕЧЕНЬ МИНПРОМТОРГА РОССИИ

19.04.2022 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.

В настоящий момент действует редакция Перечня от 03.06.2022 г.

Перечень включает наименования товаров, их коды ТН ВЭД и соответствующие средства индивидуализации (товарные знаки):

В частности, в перечень включены такие группы товаров, как:

- ТН ВЭД 7304 «Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов» (п. 144 Перечня);
- ТН ВЭД 8412 «Прочие двигатели и силовые установки», в том числе под товарным знаком «SIEMENS» (п. 184 Перечня);
- ТН ВЭД 8414 90 000 0 «Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов», в том числе под товарными знаками «ABB», «SIEMENS» (п. 186 Перечня)

ПРИМЕРЫ ПУНКТОВ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ МИНПРОМТОРГА РОССИИ

Группа ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование товара	Код товара и/или средство индивидуализации (следует руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и/или товарными знаками, которые принадлежат правообладателям, зарегистрированным в недружественных странах)
84	Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (за исключением товаров, зарегистрированных в качестве медицинских изделий)	... 183) 8411 VOLVO, GENERAL ELECTRIC ... 187) 8415 81 001 0 8415 90 000 Vertiv, Daikin, Hisense, Kasco Marine, SIEMENS
85	Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности	225) 8501 SCANIA, ABB, SIEMENS, Lenze, GENERAL ELECTRIC, RVF ... 227) 8503 GENERAL ELECTRIC ... 244) 8531 SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, SMARTSCAN

ВЫВОДЫ

Ограничения прав интеллектуальной собственности в отношении правообладателей из стран, поддержавших антироссийские санкции, носят узкий характер и не препятствуют им в защите своих прав на территории Российской Федерации.

Иными словами, **права интеллектуальной собственности лиц из «недружественных» государств охраняются так же, как и права российских правообладателей.**

В этой связи необходимо учитывать, что вводимая на российский рынок в рамках программы **импортозамещения** продукция может содержать разработки, которые подпадают под защиту ранее выданных на имя правообладателей из «недружественных государств» охранными документами (патентами, свидетельствами и т.д.).

Поэтому, даже в условиях действия специальных мер, направленных против дискриминации российского потребителя со стороны иностранных обладателей прав интеллектуальной собственности, необходимо проводить предварительную проверку (в частности, **патентный поиск**) в отношении новой продукции, выходящей на российский рынок, на предмет ее «чистоты» в отношении прав других лиц, в том числе из «недружественных» стран

Спасибо за внимание!

Робинов Алексей Александрович

Заместитель председателя
Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

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