

2

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Научная статья

Original article



УДК: 347.771

EDN <https://elibrary.ru/qgpnig>**Практика ограничения патентных прав
в рамках статей 1360 и 1362
Гражданского кодекса РФ****Анна Анатольевна Полякова[✉], Николай Борисович Лысков**

Федеральный институт промышленной собственности

[✉]apolyakova@rupto.ru

Аннотация: механизмы ограничения патентных прав без согласия правообладателей являются необходимыми и востребованными средствами в современных условиях формирования экономики и безопасности РФ. Механизмы направлены на выстраивание баланса интересов хозяйствующих субъектов, общества, заинтересованного в обеспечении инновационными разработками, и государства. В статье показано, что российское национальное законодательство соответствует Соглашению ТРИПС в части ограничения патентных прав: статья 1360 Гражданского кодекса РФ разрешает использовать изобретение без согласия патентообладателя в интересах обороны и безопасности, а статья 1362 Гражданского кодекса РФ устанавливает законные основания для выдачи принудительных лицензий. Авторы выделяют два механизма ограничения патентных прав: в виде распоряжения Правительства РФ и выдачи принудительной лицензии судом – и проводят их комплексный анализ. Приведены примеры применения ограничений патентных прав в рамках статей 1360 и 1362 Гражданского кодекса РФ, на основании которых сделан вывод о том, что принудительное лицензирование является сложной и длительной процедурой. В статье обосновано, что оптимальным инструментом обеспечения потребностей в лекарственных средствах является ограничение патентных прав в порядке статьи 1360 Гражданского кодекса РФ. В статье на основе правоприменительной и судебной-арбитражной практики рассматриваются особенности работы каждой юридической модели ограничения патентных прав. Описан механизм ограничения патентных прав без согласия правообладателей в рамках работы подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Выявлены основные ошибки, которые допускают заявители при составлении заявок об использовании изобретений, полезных моделей и промышленных образцов без согласия патентообладателей.

Ключевые слова: патентное право, принудительная лицензия, охрана здоровья граждан, лекарственные средства, семаглутид.

Для цитирования: Полякова А. А., Лысков Н. Б. Практика ограничения патентных прав в рамках статей 1360 и 1362 Гражданского кодекса РФ // Вестник ФИПС. 2025. Т. 4, № 1 (11). С. 14–23.

The practice of patent rights restriction within articles 1360 and 1362 of the Civil Code of the Russian Federation

Anna A. Polyakova[✉], Nikolay B. Lyskov

The Federal Institute of Industrial Property

[✉]apolyakova@rupto.ru

Abstract: mechanisms for restricting patent rights without the consent of copyright holders are necessary and in-demand tools in modern conditions of the formation of the economy and security of the Russian Federation. The mechanisms are aimed at balancing the interests of business entities, society interested in providing innovative developments, and the state. The article shows that Russian national legislation complies with the TRIPS Agreement regarding the limitation of patent rights: Article 1360 of the Civil Code of the Russian Federation allows the use of an invention without the consent of the patent owner in the interests of defense and security, and Article 1362 of the Civil Code of the Russian Federation establishes the legal grounds for issuing compulsory licenses. The authors identify two mechanisms for restricting patent rights: in the form of an order from the Government of the Russian Federation and the issuance of a compulsory license by a court, and conduct a comprehensive analysis of them. Examples of the application of patent rights restrictions under Articles 1360 and 1362 of the Civil Code of the Russian Federation are given, on the basis of which it is concluded that compulsory licensing is a complex and lengthy procedure. The article proves that the optimal tool for meeting the needs for medicines is the restriction of patent rights in accordance with Article 1360 of the Civil Code of the Russian Federation. Based on law enforcement and judicial arbitration practice, the article examines the specifics of each legal model for restricting patent rights. In order to implement the provisions of Article 1360 of the Civil Code of the Russian Federation, it was proposed to form a subcommittee on the use of inventions, utility models and industrial designs in order to ensure the economic security of the Russian Federation under the Government Commission for Economic Development and Integration (hereinafter referred to as the Subcommittee). In this paper, the mechanisms of restriction of patent rights without the consent of copyright holders are studied, including within the framework of the work of the Subcommittee. Examples of the application of patent rights restrictions under Articles 1360 and 1362 of the Civil Code of the Russian Federation are given. The main mistakes that applicants make when drafting applications for the use of inventions, utility models and industrial designs without the consent of the patent holders have been identified.

Keywords: patent law, compulsory license, public health protection, medicines, semaglutide.

For citation: Polyakova A. A., Lyskov N. B. The practice of patent rights restriction within articles 1360 and 1362 of the Civil Code of the Russian Federation // Bulletin of Federal Institute of Industrial Property. 2025. Vol. 4, No 1(11): 14–23 (In Russ.).

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса РФ исключительное право использования изобретения, полезной модели, промышленного образца принадлежит патентообладателю. Фактически наличие патента означает, что это принадлежащая патентообладателю законная монополия на изобретение, которая может быть полезной или вредной обществу в зависимости от конкретных обстоятельств [1].

Соответственно для ограничения указанной монополии патентным правом предусмотрен ряд механизмов [2].

Использование объекта интеллектуальной собственности без согласия патентообладателя осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 1360 Гражданского кодекса РФ. Согласно статье 1360 Гражданского кодекса РФ, 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. Данный правовой механизм основан на международных соглашениях РФ, в частности на Соглашении ТРИПС¹.

В соответствии со статьей 30 Соглашения ТРИПС члены могут 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.

Положениями статьи 31 Соглашения ТРИПС определены условия и обстоятельства, при которых возможно иное использование объекта патента без разрешения правообладателя, включая использование государством или третьими лицами. Согласно одному из условий

¹ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) от 15.04.1994 // Гарант: сайт. URL: <https://base.garant.ru/4059989/> (дата обращения: 13.02.2025).

Положение о «государственном использовании» позволяет государству импортировать или производить на своей территории непатентованные аналоги запатентованных лекарств для некоммерческого использования.

(пункт b), такое использование объекта патента может быть разрешено только в том случае, если до начала такого использования предполагаемый пользователь делал попытки получения разрешения от правообладателя на разумных коммерческих условиях и в течение разумного периода времени эти попытки не завершились успехом. Такое требование может быть снято в случае чрезвычайной ситуации в стране или других обстоятельствах крайней необходимости или в случае некоммерческого использования объекта патента на территории страны – члена Соглашения ТРИПС. При чрезвычайных ситуациях в стране или других обстоятельствах крайней необходимости правообладатель тем не менее должен быть уведомлен об этом как можно скорее.

Также следует отметить, что Дохинская декларация по ТРИПС и общественному здравоохранению (Doha Declaration on TRIPS and Public Health), принятая в 2001 году², подтверждает права стран – членов Всемирной торговой организации применять особые «гибкие» подходы и другие положения ТРИПС с целью расширения доступа к лекарствам для всех лиц.

Одним из таких подходов является положение о «государственном использовании», которое позволяет государству импортировать или производить на своей территории непатентованные аналоги запатентованных лекарств для некоммерческого использования. Принудительные лицензии – еще одно положение, благодаря которому государство может выдать лицензию на производство непатентованного лекарства другому производителю в обмен на лицензионные платежи, если переговоры с патентообладателем о добровольной лицензии неоднократно заканчивались неудачей.

В период с 1995 года по 2011 год 17 стран применили принудительные лицензии с целью увеличения доступа к лекарственным средствам [3].

Эти положения и реализованы в российском патентном праве в статье 1360 Гражданского кодекса РФ. Важно отметить, что действующий порядок настоящего ограничения не предполагает свободного использования объектов патентных прав без согласия патентообладателя. Решение об использовании изобретения, полезной

модели или промышленного образца без согласия патентообладателя принимается Правительством РФ в случае крайней необходимости и при соблюдении необходимых условий в соответствии с международными соглашениями РФ. Рассматриваемый механизм предусмотрен не только законодательством РФ, но и других государств: например, данный правовой механизм предусмотрен и американским законодательством, в частности статьей 1498 (a) главы 28 Кодекса США³.

Необходимо отметить, что методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты в соответствии с пунктом 2 статьи 1360 Гражданского кодекса РФ была принята постановлением Правительства РФ⁴.

Согласно методике, размер такой компенсации составлял 0,5 % фактической выручки лица, которое воспользовалось правом использования этих объектов интеллектуальной собственности 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.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 № 299 в отношении патентообладателей, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия, размер компенсации составляет 0 % фактической выручки.

Однако методика определения размера компенсации была дополнена.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 № 299⁵ в отношении патентообладателей,

² Дохинская декларация по ТРИПС и общественному здравоохранению от 14.11.2001 // World Trade Organisation: сайт. URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm (дата обращения: 13.02.2025).

³ United States Code Title 28 – Patents // Legal Information Institute: сайт. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1498> (дата обращения: 13.02.2025).

⁴ Постановление Правительства РФ от 18.10.2021 № 1767 «Об утверждении методики определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты» // Правительство России: сайт. URL: <http://government.ru/docs/all/137057/> (дата обращения: 13.02.2025).

⁵ Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 299 «О внесении изменения в пункт 2 методики определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты» // Правительство России: сайт. URL: <http://government.ru/docs/all/139540/> (дата обращения: 13.02.2025).

связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия, размер компенсации составляет 0 % 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.

Дополнительно постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2024 г. № 380⁶ были внесены изменения, в частности указывалось, что в случае выплаты компенсации за использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций лицо, которое воспользовалось правом использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, не позднее 30 дней со дня окончания календарного года, в котором получена фактическая выручка от продажи соответствующих товаров, выполнения работ и оказания услуг на территории Российской Федерации, вносит денежные средства, необходимые для выплаты компенсации, на специальный рублевый счет типа «О».

Необходимо отметить, что распоряжения Правительства РФ в рамках реализации статьи 1360 Гражданского кодекса РФ были приняты, в частности, в отношении лекарственного препарата Вектури®, производитель «Гилеад Сайенсиз Интернешнл Лимитед», содержащего в качестве активного компонента соединение с международным непатентованным наименованием (МНН) «Ремдесивир».

Соединение с МНН «Ремдесивир» представляет собой соединение (2S) – 2- {(2R,3S,4R,5R) – [5-(4-аминопирроло [2,1-f] [1,2,4] триазин-7-ил) – 5-циано-3,4-дигидрокситетрагидро-2-этилбутиловый эфир фуран-2-илметокси] фенокси- (S) -фосфориламино} пропионовой кислоты.

На территории РФ в 2020 году были зарегистрированы следующие лекарственные препараты с МНН «Ремдесивир»:

⁶ Постановление Правительства РФ от 27.03.2024 № 380 «О подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции» // Официальный интернет-портал правовой информации: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202404040031?ysclid=m2emkmi737892606432> (дата обращения: 13.02.2025).

Лекарственные препараты с МНН «Ремдесивир» с 1 января 2021 года включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23.11.2020 № 3073-р.

1) Вектури® (регистрационное удостоверение № ЛП-006506 от 14.10.2020⁷) в виде лиофилизата для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, выдано «Гилеад Сайенсиз Интернешнл Лимитед», Великобритания;

2) Ремдеформ® (регистрационное удостоверение № ЛП-006505 от 14.10.2020⁸) в лекарственной форме лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг, флаконы, выдано АО «Фармасинтез», Россия.

Лекарственные препараты с МНН «Ремдесивир» с 1 января 2021 года включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23.11.2020 № 3073-р⁹.

Принимая во внимание, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта 2020 года эта вспышка была признана пандемией, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) на основании статьи 31 Соглашения ТРИПС и статьи 1360 Гражданского кодекса РФ внесла в Правительство РФ проект соответствующего распоряжения.

31 января 2020 года утверждено распоряжение Правительства РФ № 3718-р¹⁰, в соответствии с которым компании АО «Фармасинтез» разрешено использовать

⁷ Вектури®, регистрационное удостоверение № ЛП-006506 от 14.10.2020 // Государственный реестр лекарственных средств: сайт. URL: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=63405508-e937-4d0f-aad8-3d644f92ebe8 (дата обращения: 01.12.2024).

⁸ Ремдеформ®, регистрационное удостоверение № ЛП-006505 от 14.10.2020 // Государственный реестр лекарственных средств: сайт. URL: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=b320fb0c-316f-4c89-8c4b-1f5da8fd31f0 (дата обращения: 01.12.2024).

⁹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2020 № 3073-р // Официальный интернет-портал правовой информации: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011250016> (дата обращения: 13.02.2025).

¹⁰ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3718-р // Кодексы online. Гражданский кодекс: сайт. URL: <https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-31122020-n-3718-r/> (дата обращения: 13.02.2025).

Практика издания распоряжений об использовании изобретений без разрешения патентообладателя в рамках статьи 1360 Гражданского кодекса РФ имеет место.

изобретения, охраняемые евразийскими патентами ЕА № 20659 от 30.12.2014, ЕА № 28742 от 29.12.2017, ЕА № 29712 от 31.05.2018, ЕА № 25252 от 30.12.2016, ЕА № 25311 от 30.12.2016 и ЕА № 32239 от 30.04.2019, принадлежащими патентообладателю, сроком на один год.

Представленные патенты представляют собой следующие изобретения:

1. ЕА № 20659 – изобретение относится к соединению формулы I, представляющей собой формулу Маркуша и содержащей ремдесивир (пункты 1–11 формулы), к фармацевтической композиции для лечения вирусной инфекции, вызванной вирусом семейства *Flaviviridae* (пункты 12–13 формулы), и к способам лечения вирусных заболеваний (пункты 14–20 формулы).

2. ЕА № 25252 – изобретение относится к применению соединения формулы II (формула Маркуша) при производстве лекарственного средства для лечения вирусной инфекции *Paramyxoviridae* (не коронавирус, парагрипп) (пункты 1–14 формулы), к индивидуальным соединениям, в том числе ремдесивиру (пункты 15–22 формулы), и к фармацевтической композиции для указанных целей (пункт 23 формулы).

3. ЕА № 25311 – изобретение относится к способу получения соединений формулы Ia и Ib, в том числе ремдесивира (пункты 1–5 формулы).

4. ЕА № 29712 – изобретение (селективное изобретение) относится к соединению, описанному формулой Маркуша, в том числе ремдесивиру (пункты 1–7 формулы), к фармацевтической композиции, содержащей такое соединение (пункт 8 формулы), и к применению соединения для лечения вирусной инфекции у человека (пункт 9 формулы).

5. ЕА № 32239 – изобретение относится к конкретному S-изомеру соединения ремдесивира (пункт 1 формулы), к фармацевтической композиции на его основе (пункт 2 формулы) и к применению этого соединения для лечения вирусной инфекции и для производства лекарственного средства (пункты 3–6 формулы).

6. ЕА № 28742 – изобретение относится к промежуточному соединению для получения нуклеозидных фосфорамидатов, в том числе ремдесивира, которые применяют в качестве средств для лечения вирусных заболеваний (пункты 1–4 формулы).

При этом 1 апреля 2021 года в Верховный суд РФ подано заявление GILEAD PHARMASSET LLC («ГИЛЕАД ФАРМАССЕТ, ЛЛК») и GILEAD SCIENCES INC. («ГИЛЕАД САЙЭНСИЗ, ИНК.») о признании недействительным указанного распоряжения. Судебное заседание состоялось

27 мая 2021 года. По результатам проведения судебного заседания ВС РФ принял решение отказать в удовлетворении заявления¹¹.

Далее распоряжением Правительства РФ от 28.12.2021 № 3915-р¹² акционерному обществу «Фармасинтез» повторно разрешено использование изобретений, охраняемых евразийскими патентами ЕА № 25252, ЕА № 25311 и ЕА № 29712, принадлежащими компании «ГАЙЛИД САЙЭНСИЗ, ИНК.» (US), евразийскими патентами ЕА № 20659, ЕА № 32239 и ЕА № 38141, принадлежащими компании «ДЖИЛИД САЙЭНС, ИНК.» (US), а также евразийским патентом ЕА № 28742, принадлежащим компании «ДЖИЛИД ФАРМАССЕТ, ЛЛК» (US), на один год без согласия компании «ГАЙЛИД САЙЭНСИЗ, ИНК.» (US), компании «ДЖИЛИД САЙЭНС, ИНК.» (US), компании «ДЖИЛИД ФАРМАССЕТ, ЛЛК» (US) в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Ремдесивир».

В случае неиспользования объектов патентного права законодательство также предусматривает механизмы ограничения исключительных прав.

Также распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 429-р¹³ акционерному обществу «Р-Фарм» разрешено использование изобретений, охраняемых евразийскими патентами ЕА № 25252, ЕА № 25311 и ЕА № 29712 (патентообладатель – «ГАЙЛИД САЙЭНСИЗ, ИНК.» (US)), евразийскими патентами ЕА № 20659, ЕА № 32239 и ЕА № 38141 (патентообладатель – «ДЖИЛИД САЙЭНС, ИНК.» (US)), а также евразийским патентом № ЕА № 28742 (патентообладатель – «ДЖИЛИД ФАРМАССЕТ, ЛЛК» (US)), по 31 декабря 2022 года включительно без согласия патентообладателей в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Ремдесивир».

Также распоряжением Правительства РФ от 27.12.2023 г. № 3937-р¹⁴ в отношении лекарственного

¹¹ Решение Верховного суда РФ. Дело № АКПИ21–303 // Легалакт – законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации: юридическая информационная система. URL: <https://legalacts.ru/sud/reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-27052021-n-akpi21-303/?ysclid=m7vx27a7tt446181931> (дата обращения: 13.02.2025).

¹² Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 № 3915-р // Правительство России: сайт. URL: <http://government.ru/docs/all/138755/> (дата обращения: 13.02.2025).

¹³ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 429-р // Правительство России: сайт. URL: <http://government.ru/docs/all/139592> (дата обращения: 13.02.2025).

¹⁴ Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2023 № 3937-р // Официальный интернет-портал правовой информации: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202312280054?ysclid=m2di1fiwgc423249095> (дата обращения: 13.02.2025).

Первым в РФ случаем выдачи принудительной лицензии в отношении зависимого изобретения является дело «Натива» против «Селджин».

препарата Оземпик®, производитель Novo Nordisk, содержащего в качестве активного компонента соединение с МНН «Семаглутид», компаниям ООО «Герофарм» и ООО «Промомед Рус» разрешено использование изобретений, охраняемых российскими патентами № 2401276, № 2421238, № 2434019, № 2643515, № 2657573, № 2768283, № 2777600, по 31 декабря 2024 года включительно.

Как следует из указанного выше, практика издания распоряжений об использовании изобретений без разрешения патентообладателя в рамках статьи 1360 Гражданского кодекса РФ имеет место.

Можно отметить, что в отношении одного лекарственного средства, такого как Веклури®, содержащего в качестве активного ингредиента ремдесивир, выдано шесть патентов. Данные изобретения относятся к структуре Маркуша, к селективному изобретению, к фармацевтическим композициям, к способам получения, то есть использован весь спектр инструментов, предоставляемых изобретателям для защиты своих интересов, что еще раз показывает важность реализации такого механизма, как «стратегия обновления» [4].

Также согласно пункту А (2) статьи 5 Парижской конвенции¹⁵, каждая страна-участница 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.

Данные положения реализованы в статье 1362 Гражданского кодекса РФ, которая направлена на предотвращение злоупотреблений, возникающих в результате осуществления исключительных прав на изобретение, например, в случае его неиспользования. Ограничение по статье 1362 Гражданского кодекса РФ связано с выдачей принудительной лицензии.

Пунктом 1 статьи 1362 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что 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 РФ 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.

Таким образом, в случае неиспользования объектов патентного права законодательство также предусматривает механизмы ограничения исключительных прав [5].

Примером выдачи принудительной лицензии по пункту 1 статьи 1362 Гражданского кодекса РФ является постановление от 25.09.2023 по делу № А40–185112/2022¹⁶. Девятый арбитражный апелляционный суд обязал фармацевтическую компанию Vertex, правообладателя серии патентов на лекарственный препарат «Трикафта» (МНН: «Ивакафтор» + «Тезакафтор» + «Элексакафтор», «Ивакафтор»), предоставить простую (неисключительную) лицензию российской фармацевтической компании «МИК» в рамках пункта 1 статьи 1362 Гражданского кодекса РФ (недостаточное использование патентов) [6].

Дополнительно данной статьей предусмотрены ограничения, накладываемые на «зависимые изобретения».

Пункт 2 статьи 1362 Гражданского кодекса РФ указывает, что 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 условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения или полезной модели обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. 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

¹⁵ Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // СПС «КонсультантПлюс»: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/ (дата обращения: 13.02.2025).

¹⁶ Постановление № 09АП-47957/2023-ГК от 25.09.2023 // Электронное правосудие: сайт. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0a497aee-9564-4487-a140-8d1e17fcfb0/78514371-8c45-48ef-a5ba-e77b4fd29f1b/A40-185112-2022_20230925_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 13.02.2025).

первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

Первым в РФ случае выдачи принудительной лицензии в отношении зависимого изобретения является дело «Натива» против «Селджин»¹⁷.

Выдача принудительной лицензии состоялась в отношении патента РФ на изобретение № 2595250, где патентообладателем являлась компания «Селджин Корпорейшн». В качестве зависимого патента выступал патент РФ № 2616976, патентовладелец Михайлов Олег Ростиславович.

Из указанного следует, что механизм принудительного лицензирования используется в единичных случаях. Использование его в массовом порядке не представляется возможным в силу его сложности. Фактически этот механизм не может являться общим правилом, поскольку предполагает единичное применение в определенных обстоятельствах, связанных в основном с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, и данное единичное применение обеспечивает разумный баланс между интересами патентообладателя, иными лицами и обществом в целом [7, 8].

Именно поэтому указом Президента Российской Федерации от 15.02.2024 № 122¹⁸ создана Подкомиссия по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, действующая при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Дополнительно издано постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2024 № 380¹⁹ «О подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции» и распоряжение

Правительства Российской Федерации от 17.04.2024 № 953-р об утверждении состава подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Председатель подкомиссии – министр экономического развития Российской Федерации, состав подкомиссии – представители Минэкономразвития России, Минпромторга России, ФАС, Роспатента.

Задачами подкомиссии являются:

а) рассмотрение заявок об использовании изобретений, полезных моделей, промышленных образцов без согласия патентообладателей;

б) подготовка решений об использовании изобретений, полезных моделей и промышленных образцов без согласия патентообладателей с уведомлением их об этом в кратчайший срок и с выплатой им соразмерной компенсации.

Создаваемый механизм оптимизирует возможность применения нормы Гражданского кодекса РФ. Подкомиссия действует по принципу одного окна для российских компаний, которым иностранные патентообладатели необоснованно отказали в праве использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

В общем порядке механизм получения права пользования чьим-либо патентом выглядит так. Компания, в уставном капитале которой доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и (или) граждан РФ превышает 75 %, обращается к правообладателю с просьбой предоставить ей право использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец. В случае отказа или отсутствия ответа предприниматель обращается в подкомиссию за получением соответствующих прав использования без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

В состав подаваемой в Министерство экономического развития Российской Федерации заявки включаются:

- информация о заявителе;
- обращение об использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации;
- информация о патентах, относящихся к описываемому товару;
- информация о патентообладателе;
- информация об обращении заявителя к патентообладателю за предоставлением прав использования изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях, соответствующих установившейся практике, и получении отказа патентообладателя от предоставления таких прав использования

¹⁷ Решение арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2018 по делу № А40–71471/17 // Электронное правосудие: сайт. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/322413fa-38a7-4085-9cc7-3c8ff9fd7d92/52f9f137-5148-49ed-821a-84a755a24b44/A40-71471-2017_20180608_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 19.12.2024).

¹⁸ Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2024 № 122 «О совершенствовании порядка принятия решений об использовании изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402150016?ysclid=m2eq5lx24n172155517> (дата обращения: 13.02.2025).

¹⁹ Постановление Правительства РФ от 27.03.2024 № 380 «О подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции» // Официальный интернет-портал правовой информации: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202404040031?ysclid=m2emkmi737892606432> (дата обращения: 13.02.2025).

либо неполучении ответа от патентообладателя в 30-дневный срок;

- информация о наличии экономических и производственных возможностей для использования изобретения, полезной модели, промышленного образца и отсутствии правовых ограничений такого использования;
- информация об обязательствах заявителя осуществлять выплату компенсации патентообладателю;
- информация о товарах (работах, услугах), которые заявитель планирует производить (выполнять, оказывать) с использованием заявленных изобретения, полезной модели, промышленного образца, а также информация о планируемом ценообразовании.

Функция Роспатента заключается в подготовке заключения, содержащего в том числе предложения по вопросу о возможности или невозможности поддержки решения об использовании результатов интеллектуальной деятельности. Федеральная служба по интеллектуальной собственности в своем заключении указывает в том числе информацию о сроке правовой охраны изобретения, полезной модели, промышленного образца, в отношении которых подается заявка, об их достаточности для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, заявленных заявителем.

Функция Роспатента заключается в подготовке заключения, содержащего в том числе предложения по вопросу о возможности или невозможности поддержки решения об использовании результатов интеллектуальной деятельности.

В процессе подготовки решения проверяются экономические и производственные возможности заявителя для использования запрашиваемой технологии. Кроме того, делается вывод о наличии на российском рынке товаров, в которых уже использованы такие изобретение, полезная модель или промышленный образец, товаров-субститутов. Кроме того, анализируется корректность запрашиваемых патентов для производства предлагаемой продукции, состояние конкуренции и в ряде случаев – ценообразование на соответствующем товарном рынке. Особое внимание уделяется значимости технологии для соответствующей отрасли. Если в ходе коллегиальной проверки обращения половина и более органов власти поддерживают предлагаемое решение, оно выносится на рассмотрение подкомиссии.

В ходе работы подкомиссии в 2024 году было издано два распоряжения, оба относятся к веществу с МНН «Семаглутид»:

1. Распоряжение от 15.11.2024 № 3286-р²⁰, в соответствии с которым обществу с ограниченной ответственностью «ПСК Фарма» разрешено использовать изобретения, охраняемые российскими патентами (RU) № 2421238, 2434019, 2643515, 2657573, 2768283, 2777600, принадлежащими компании «НОВО НОРДИСК А/С» (DK), по 31 декабря 2025 года включительно без согласия компании «НОВО НОРДИСК А/С» (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид».
2. Распоряжение от 21.12.2024 № 3930-р²¹, в соответствии с которым обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД РУС» разрешено использовать изобретения, охраняемые российскими патентами (RU) № 2421238, 2434019, 2643515, 2657573, 2768283, 2777600, принадлежащими компании «НОВО НОРДИСК А/С» (DK), по 31 декабря 2025 года включительно без согласия компании «НОВО НОРДИСК А/С» (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид».

Семаглутид является агонистом рецептора глюкагоноподобного пептида-1, получил одобрение в США в 2021 году. Препарат позволяет снижать массу тела у пациентов с ожирением, страдающих диабетом и без него, а также эффективно улучшает гликемический контроль, стимулируя секрецию инсулина и ингибируя секрецию глюкагона [9]. Принятие Правительством Российской Федерации распоряжений в отношении семаглутида позволило российским фармкомпаниям занять почти 100 % внутреннего рынка семаглутида в 2024 году [10].

Основными ошибками, которые допускают заявители при составлении заявок об использовании изобретений, полезных моделей и промышленных образцов без согласия патентообладателей с уведомлением их об этом в кратчайший срок и с выплатой им соразмерной компенсации, являются следующие:

1. Неполнота проведенного поиска:
 - не учтены патентные документы ЕАПВ;
 - не учтены зависимые патенты;
 - неправильно определены сроки действия патентов, в том числе с учетом продления исключительного права.
2. Неправильное определение предмета поиска.

Корректно оформленная заявка, поданная в Министерство экономического развития Российской Федерации

²⁰ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.11.2024 № 3286-р // Официальный интернет-портал правовой информации: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202411190039> (дата обращения: 13.02.2025).

²¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2024 № 3930-р // Официальный интернет-портал правовой информации: сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412280078> (дата обращения: 13.02.2025).

Оптимальным для обеспечения потребностей в лекарственных препаратах при их недостаточном объеме на рынке является в настоящее время механизм применения статьи 1360 Гражданского кодекса РФ, который применяется в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан.

с соблюдением всех необходимых требований и поддержанная больше чем половиной органов власти, участвующих в рассмотрении, будет представлена подкомиссии в пределах 40 рабочих дней (этот срок может быть продлен не более чем на 30 дней в случае поступления специальной просьбы от одного из органов власти).

Работа подкомиссии позволит восстановить нарушенный действиями недружественных государств баланс интересов во взаимоотношениях правообладателей и пользователей технологий.

Выводы

Таким образом, в РФ существует и применяется на практике правовая база для реализации ограничения патентных прав без согласия патентообладателя. При этом механизм принудительного лицензирования используется в единичных случаях, поскольку является сложным и длительным. Оптимальным для обеспечения потребностей в лекарственных препаратах при их недостаточном объеме на рынке является в настоящее время механизм применения статьи 1360 Гражданского кодекса РФ, который применяется в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан. Для реализации этого механизма создана подкомиссия по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, которая рассмотрела в 2024 году несколько заявок об использовании изобретений, полезных моделей, промышленных образцов без согласия патентообладателей и подготовила два положительных решения об использовании изобретений, относящихся к веществу с МНН «Семаглутид». Следует отметить, что применение механизма статьи 1360 Гражданского кодекса РФ является вынужденной крайней мерой, которая применяется только после подтверждения информации об отказе патентообладателя от предоставления прав использования изобретения, полезной модели, промышленного образца после обращения заявителя или об отсутствии ответа

на такое обращение. Проанализированы ошибки, которые чаще всего допускают заявители при составлении заявок для подкомиссии, все они связаны с некорректным проведением патентного поиска – неправильно определен предмет поиска или поиск проведен не в полном объеме.

Список литературы

1. Залесов, А. Патентное право как монопольное промышленное право патентовладельца-инвестора / А. Залесов // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2021. – № 12. – С. 49–58.
2. Ворожевич, А. С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя: Монография / А. С. Ворожевич. – Москва: Статут, 2018. – 318, [1] с. – (Statut Publishers); ISBN 978–5–8354–1410–9.
3. Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству: доступ к жизненно необходимым лекарственным средствам. Обзорный документ для гражданского сообщества // HIV and the Law: сайт. – URL: <https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/06/HIV-and-the-Law-Access-to-Essential-Medicines-Fact-Sheet-Russian.pdf> (дата обращения: 13.02.2025).
4. Полякова, А. А. Стратегия обновления и применение изобретения по определенному назначению / А. А. Полякова, Н. Б. Лысков // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2024. – № 8. – С. 21–29.
5. Гюльбасарова, Е. В. Изъятия из патентной монополии / Е. В. Гюльбасарова // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2023. – № 3 (41). – С. 17–24.
6. Балашова, А. И. Сроки истребования принудительных лицензий в связи с неиспользованием или недостаточным использованием запатентованного объекта / А. И. Балашова // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2024. – № 2 (44). – С. 246–256.
7. Еременко, В. И. Исключения из патентной монополии в соответствии с частью четвертой ГК РФ / В. И. Еременко // Законодательство и экономика. – 2008. – № 8. – С. 28–34.
8. Галковская, В. Г. Заявки на изобретения, относящиеся к производным известных веществ: новый взгляд / В. Г. Галковская, Н. Б. Лысков, А. А. Полякова, Т. Е. Криворучко // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2019. – № 8. – С. 24–37.
9. Шабутдинова, О. Р. Семаглутид – эффективность в снижении веса и побочные эффекты при применении по данным исследований SUSTAIN, PIONEER, STEP / О. Р. Шабутдинова, А. Р. Даутов, А. А. Самков, А. В. Кононенко, А. Ф. Саргалиев, А. Р. Давлетшин, П. А. Андреева, К. Р. Зарбеева, Д. А. Торшоева, У. А. Рахмонкулов, А. А. Афанасьев // Проблемы эндокринологии. – 2023. – № 69 (3). С. 68–82. – DOI: 10.14341/probl13197.
10. Колесникова, В. «Оземпик» наш: как российская фарма заработала 10 млрд рублей на западном хите // Forbes, 24 февраля 2025. – URL: <https://www.forbes.ru/biznes/531357-ozempik-nas-kak-rossijskaa-farma-zarabotala-10-mlrd-rublej-na-zapadnom-hite> (дата обращения: 24.02.2025).

Информация об авторах

Анна Анатольевна Полякова, заместитель директора ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1); ORCID <https://orcid.org/0009-0005-2238-6420>, SPIN-код: 1987–4039; apolyakova@rupto.ru

Николай Борисович Лысков, начальник Центра химии, медицины и биотехнологии ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1); SPIN-код: 9975–5097; otd1463@rupto.ru

References

1. Zalesov, A. (2021), "Patent law as a monopoly industrial right of the patent owner-investor", *Intellectual property. Industrial property*, no 12, pp. 49–58.
2. Vorozhevich, A. S. (2018), *Predely osushchestvleniya i zashchity isklyuchitel'nogo prava patentoobladatelya* [Limits of the exercise and protection of the exclusive right of the patent holder], Statut, Moscow, Russia.
3. Global Commission on HIV and the Law: Access to life-saving medicines. Overview document for the civil society, available at: <https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/06/HIV-and-the-Law-Access-to-Essential-Medicines-Fact-Sheet-Russian.pdf> (Accessed: 13 February 2025).
4. Polyakova, A. A. and Lyskov, N. B. (2024), "The strategy of updating and application of the invention for a specific purpose", *Patents and Licenses. Intellectual Rights*, no 8, pp. 21–29.
5. Giubasarova, E. V. (2023), "Exceptions to patent monopoly", *Journal of the Intellectual Property Rights Court*, no 3 (41), pp. 17–24.
6. Balashova, A. I. (2024), "Time limits for requesting compulsory licenses based on non-working or insufficient working of a patented object", *Journal of the Intellectual Property Rights Court*, no 2 (44), pp. 246–256.
7. Eremenko, V. I. (2008), "Exceptions to the patent monopoly in accordance with Part Four of the Civil Code of the Russian Federation", *Zakonodatelstvo i ekonomika*, no 8, pp. 28–34.
8. Galkovskaya, V. G., Lyskov, N. B., et al (2019), "Applications for inventions relating to derivatives of known substances: a new perspective", *Patents and Licenses. Intellectual Rights*, no 8, pp. 24–37.
9. Shabutdinova, O. R., Dautov A. R., et al. (2023), "Semaglutide – effectiveness in weight loss and side effects when used according to studies by SUSTAIN, PIONEER, STEP", *Problems of Endocrinology*, no 69 (3), pp. 68–82, DOI: 10.14341/probl13197.
10. Kolesnikova, V. (2025), "Our Ozempik: how Russian pharma earned 10 billion rubles on a Western hit", *Forbes*, 24 February 2025, available at: <https://www.forbes.ru/biznes/531357-ozempik-nas-kak-rossijskaa-farmazarabotala-10-mlrd-rublej-na-zapadnom-hite> (Accessed: 24 February 2025).

Information about authors

Anna A. Polyakova, Deputy Director of the Federal Institute of Industrial Property (Moscow, Berezhkovskaya emb., 30, bld. 1); ORCID <https://orcid.org/0009-0005-2238-6420>, SPIN-code: 1987–4039; apolyakova@rupto.ru

Nikolay B. Lyskov, Head of the Center for Chemistry, Biotechnology and Medicine of the Federal Institute of Industrial Property (Moscow, Berezhkovskaya emb., 24, bld. 12); SPIN-code: 9975–5097; otd1463@rupto.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.

Поступила в редакцию (Received) 13.02.2025

Доработана после рецензирования (Revised) 03.03.2025

Принята к публикации (Accepted) 04.03.2025