

| | | | |
|---|---|--|------------------------|
|  | <p>Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева</p> | <p>Учебно-методический комплекс дисциплины</p> | <p>Издание: шестое</p> |
|---|---|--|------------------------|

Лекция № 11

Тема: Обязанности патентообладателя

- 1 Устройство, как объект изобретения
- 2 Основные положения
- 3 Формирование национальной инновационной системы
- 4 Заключение
- 5 Список рекомендуемой литературы

1. Патентообладатель с приобретением исключительного права на объект промышленной собственности одновременно приобретает ряд обязанностей, закрепленных в ст.11 Патентного закона РК.

Одной из основных обязанностей патентообладателя является использование запатентованных объектов промышленной собственности (изобретения, полезной модели или промышленного образца). Под использованием согласно Патентному закону РК понимается «изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, а также применение охраняемого способа» (пп.2,3 ст.11).

Патентообладатель с приобретением исключительного права на объект промышленной собственности одновременно приобретает ряд обязанностей, закрепленных в ст. 11 Патентного закона РК.

Одной из основных обязанностей патентообладателя является использование запатентованных объектов промышленной собственности (изобретения, полезной модели или промышленного образца). Под использованием согласно Патентному закону РК понимается «изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, а также применение охраняемого способа» (пп. 2, 3 ст. 11).

Такое же понятие использования объекта промышленной собственности предусмотрено и в патентных законодательствах ряда стран СНГ: Беларусь, Киргизия, Украина. В законодательстве же России использование объекта промышленной собственности раскрывается через понятие «несанкционированного использования». При этом продукт (изделие) считается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, а способ, охраняемый патентом на изобретение, — примененным, если в нем использован каждый признак независимого пункта формулы изобретения или эквивалентный ему признак. Данная норма российского патентного законодательства позволяет установить факт использования изобретения, что является отличием от патентного законодательства РК. Предварительный патент и патент на изобретение, промышленный образец, патент на полезную модель удостоверяют прежде всего исключительное право патентообладателя на использование объекта промышленной собственности, которое закреплено в п. 1 ст. 992 ГК РК. Патентообладателю принадлежит широкий выбор возможностей по реализации своего исключительного права: внедрение запатентованного технического решения в своем производстве, уступка своего права полностью или частично на определенное время, уступка третьим лицам права использования полностью на весь срок действия охранного документа.

По п. 6 ст. 11 Патентного закона РК не имеет значения, используется ли запатентованная разработка самим патентообладателем или лицом (лицами), получившими разрешение на ее использование (на основании лицензионного договора). Существенно

| | | | |
|--|---|--|------------------------|
|  | <p>Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева</p> | <p>Учебно-методический комплекс дисциплины</p> | <p>Издание: шестое</p> |
|--|---|--|------------------------|

важно лишь то, чтобы продукт, содержащий охраняемое изобретение или полезную модель, или охраняемый способ, в котором использованы признаки изобретения, полезной модели, промышленный образец, приведенные в независимом пункте формулы, был реально введен в гражданский оборот, т.е. изготовлялся, применялся, ввозился, продавался и т.д.

Патентообладатель должен быть заинтересован в предоставлении третьим лицам разрешения на осуществление деятельности, охватываемой исключительным правом, если он не располагает условиями или просто не нуждается в том, чтобы самому использовать изобретение, по крайней мере, во всем его объеме. В интересах патентообладателя предоставить разрешение на использование запатентованного объекта промышленной собственности, например, когда для реализации изобретения требуется большой объем инвестиций, чего патентообладатель не может себе позволить.

Чаще всего патентообладатель заинтересован в выдаче разрешения на использование запатентованного объекта промышленной собственности с определенными ограничениями, которые касаются, как правило:

- 1) времени (разрешение на использование дается до определенной даты; это время не должно, конечно, превышать срока действия охранного документа);
 - места (разрешение дается на использование в определенных стране или месте, например, только на фабрике пользователя);
 - количества (разрешение дается на использование лишь определенного количества продукта, не превышающего оговоренного);
 - цели использования (разрешение дается на использование только для конкретных целей или при этом явно исключаются какие-то определенные цели).

Взаимоотношения же по использованию объекта промышленной собственности, охранный документ, который принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними, эта норма закреплена в п. 3 ст. 11 Патентного закона РК. На практике встречается немало случаев, когда совместное владение объектом промышленной собственности неизбежно. Например, если изобретатель или автор нанят двумя или несколькими работодателями, последние могут стать совместными владельцами результатов их творчества. Работодатель также может быть совладельцем изобретения, автором которых является его служащий и т.д.

Однако при отсутствии соглашения между патентообладателями каждый из совладельцев вправе (согласно п. 3 ст. 11 Патентного закона РК) использовать охраняемый объект по своему усмотрению, но не может выдать по нему лицензию или передать права, или заложить долю в охранный документ без согласия других совладельцев.

Если совладельцами являются представители разных стран, взаимоотношения между ними также регулируются соглашением. В то же время при возникновении неоднозначных толкований вопросов совместного владения решение этой проблемы во многом зависит от того, под юрисдикцию какой страны подпадает рассмотрение того или иного спора. Согласно общепринятой практике дело о действительности охранного документа рассматривается в стране, его выдавшей.

Несмотря на существующие положения патентного права, совместное владение интеллектуальной собственностью находится в некоторой неопределенности. В связи с этим во многих случаях совладельцам целесообразно с самого начала достичь соглашения относительно дальнейшего сотрудничества. Патентный закон РК не требует, чтобы изготовление и применение продукта, созданного с помощью охраняемого решения, обязательно имело место на территории республики. Разрешен и ввоз (импорт) изделий, изготовленных на основании запатентованной разработки, если он осуществляется в масштабах, отвечающих потребностям внутреннего рынка.

| | | | |
|---|---|--|------------------------|
|  | <p>Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева</p> | <p>Учебно-методический комплекс дисциплины</p> | <p>Издание: шестое</p> |
|---|---|--|------------------------|

Кроме того, обязанность по использованию запатентованной разработки патентообладателем может быть выполнена и номинально. Для этого патентообладателю достаточно подать в Патентное ведомство РК заявление о предоставлении любому заинтересованному лицу права на использование объекта промышленной собственности, т.е. должна быть дана открытая лицензия (п. 5 ст. 4 Патентного закона РК), при этом согласно действующему Порядку оплаты поддержания патента в силе она снижается на 50 % с года, следующего за годом опубликования сведений об открытой лицензии.

2. В законе говорится о том, что запатентованная разработка должна использоваться непрерывно после первой публикации сведений о выдаче охранного документа на изобретение в течение любых четырех лет, предшествующих дате подачи такого заявления (п. 4 ст. 11 Патентного закона РК). Неосуществление решения в течение установленных сроков может повлечь для патентообладателя неблагоприятные последствия в виде выдачи заинтересованным лицам принудительной неисключительной лицензии.

Эта норма Патентного закона РК соответствует требованиям ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая устанавливает, что «каждая страна Союза 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».

Выражение «принудительная лицензия» используется для обозначения явления, противоположного добровольной лицензии. Владелец принудительной лицензии имеет право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения властей помимо воли патентообладателя.

Любое лицо вправе обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной лицензии. Для ее выдачи необходимо одновременное наличие нескольких существенных условий. Во-первых, требуется неиспользование или недостаточное использование патентообладателем объекта промышленной собственности в течение четырех лет с даты выдачи патента или предпатента. Во-вторых, необходим отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора. Отказом может считаться неполучение от патентообладателя в разумные сроки ответа на соответствующее обращение к нему заинтересованного лица, а также выдвигание им заведомо неприемлемых условий выдачи лицензий. В-третьих, лицо, желающее использовать охраняемый объект промышленной собственности, должно доказать свою готовность к использованию разработки для обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан. И последнее, принудительная лицензия выдается лишь в том случае, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование обусловлены уважительными причинами: необходимость длительного освоения производством запатентованного объекта, невыполнение обязательств лицом, которому была выдана лицензия, затруднительное материальное положение патентообладателя и форс-мажорные обстоятельства.

Вопрос о выдаче принудительной лицензии рассматривается в суде, который при положительном решении определяет пределы использования, сроки, размеры и порядок платежей. При этом размер платежей должен быть установлен не ниже рыночной цены лицензии, определенной в соответствии с установившейся практикой. Лицензиат вправе использовать запатентованную разработку в своем собственном производстве, а также передать другому лицу только совместно с соответствующим производством, на котором этот объект используется (п. 4 ст. 11 Патентного закона РК).

| | | | |
|---|---|--|------------------------|
|  | <p>Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева</p> | <p>Учебно-методический комплекс дисциплины</p> | <p>Издание: шестое</p> |
|---|---|--|------------------------|

Принудительная лицензия подлежит отмене судом в случае прекращения действия обстоятельств, явившихся причиной ее выдачи. Однако в выдаче принудительной лицензии будет отказано, если патентообладатель докажет, что его бездействие было обусловлено уважительными причинами.

Несмотря на то, что в Патентном законе РК содержатся условия принудительного лицензирования, на практике это осуществляется крайне редко (например, в РК с 1992 г. не было выдано ни одной принудительной лицензии). Однако само наличие такого законного порядка увеличивает склонность патентообладателя к добровольной выдаче лицензий.

Наиболее ярким примером из мировой практики принудительного лицензирования является компания XEROX, которая более 20 лет назад была вынуждена поделиться со своими конкурентами технологией фотокопирования. Таков был исход судебного процесса, инициированного конкурентами, которые обвинили XEROX в злоупотреблении патентной монополией.

В патентном праве, как это было сказано выше, исключительность позволяет беспрепятственно использовать изобретение или полезную модель самому изобретателю или его работодателю либо передавать права третьим лицам. В связи с этим Соглашение ТРИПС запрещает или строго ограничивает возможность выдачи либо установленных законом, либо принудительных лицензий, компенсируемых только выплатой вознаграждения. Указанное выше в принципе распространяется и на промышленные образцы, хотя обычно патентообладатель, в случае если это физическое лицо, не в состоянии самостоятельно реализовать свой образец и вынужден передавать права работодателю или третьим заинтересованным лицам. Подобная возможность предусмотрена и ст. 5В Парижской конвенции.

Особенно подробно в ТРИПС (ст. ст. 30 и 31) оговорены положения, относящиеся к ситуации, когда государство, выдавшее патент, может по своему усмотрению воспользоваться запатентованным изобретением или разрешить такое использование третьим лицам, т.е. предоставить им принудительную лицензию на его использование.

Обязательные условия при разрешении других видов использования без разрешения патентообладателя разработаны в ТРИПС наиболее подробно. Ведь предоставление принудительных лицензий на запатентованные изобретения ограничивает действия крупных компаний, вплоть до монополистов, по освоению и/или завоеванию рынка и предоставляет государству законные, но ограниченные условиями права по регулированию их деятельности.

В отношении к принудительной лицензии патентное законодательство РК имеет некоторые отличия от законодательств стран СНГ, например:

— условие об использовании, в первую очередь для «обеспечения потребностей внутреннего рынка государства, закреплено не только в патентном законодательстве РК, такое же условие содержится в законодательствах Киргизии, Армении и Украины. В законах же остальных стран СНГ такого условия нет;

— условие о предоставлении неисключительной принудительной лицензии в отличие от законодательства Республики Казахстан не содержится в законодательствах Таджикистана, Туркменистана и Украины.

Таким образом, патентное законодательство РК в вопросе о предоставлении принудительных лицензий более других и действующих законодательств стран СНГ соответствует требованиям ТРИПС.

Европейская патентная конвенция предусматривает выла чу принудительной лицензии в общественных интересах, т.е. это могут быть интересы национальной

| | | | |
|--|--|---|-----------------|
|  | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | Учебно-методический комплекс дисциплины | Издание: шестое |
|--|--|---|-----------------|

безопасности, охраны окружающей среды, решения энергетической проблемы, лечение новых заболеваний и т.п., но при условии, что патентообладатель не удовлетворяет в должной степени потребностей общества.

Когда патентообладатель не может использовать объект промышленной собственности, не нарушая при этом прав обладателя другого охранного документа на объект промышленной собственности, отказавшегося от заключения лицензионного договора на приемлемых коммерческих условиях, то он имеет право обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии на использование объекта промышленной собственности на территории Казахстана. При предоставлении принудительной неисключительной лицензии судом должны быть определены пределы использования объекта промышленной собственности, сроки, размер и порядок платежей, при этом размер платежей должен быть установлен не ниже рыночной цены лицензии. Такая выдача принудительной лицензии закреплена в п. 5 ст. 11 Патентного закона РК, в соответствии с которым право на использование объекта промышленной собственности может быть передано только при уступке охранного документа на этот объект промышленной собственности.

В мае 2003 года президентом Казахстана Н. Назарбаевым была утверждена Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана на 2003-2015 годы (Стратегия). В стратегии уделено внимание вступлению Казахстана в ВТО с целью создания благоприятных условий для устойчивого экономического роста за счет осуществления внешней торговли и коренной перестройки внутренних условий производства товаров и услуг в соответствии с правилами и нормами, принятыми в этой организации.

Функции по реализации государственной политики в области охраны прав интеллектуальной собственности осуществляет уполномоченный орган – Комитет по правам интеллектуальной собственности (Комитет), а также подведомственная ему экспертная организация – Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный институт интеллектуальной собственности» (НИИС).

ЛИТЕРАТУРА

1. Нураков С. Организация, планирование и управление научно-исследовательской и инновационной деятельностью. Учебное пособие. Астана, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2016 г. -262 с.
2. Абраменков Д.Э., Абраменков Э.А., Грузин В.В. Методология научного творчества. Караганда: Болашак-Баспа, 2007 г. – 337 с.
3. Каудыров Т.Е. Основы патентного права. – Алматы: Жеті жарғы. 2003. - 392 с.
4. Закон РК «Об авторском праве и смежных правах». Издательство Полиграфический центр ИПК сотрудников юстиции и государственных организаций РК. – г. Астана. -1996 г.– Усл. печ. листов 5. - 80 с.
5. Правила регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности. – Алматы: Жеті жарғы. 2001. - 392 с.
6. Международная патентная классификация. 7-я ред. -2000 г. Т 1-10. Москва -200 г.
7. Международная классификация промышленных образцов (МКПО), 7-я ред. Москва. 1999 г.
8. Нураков С. Методы напыления покрытий в машиностроении. Мультимедийный электронный учебник. Алматы: Эпиграф, 2019.
9. Патентный Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427 с изменениями и дополнениями на 20.06.2018.
10. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М., 1999.

| | | | |
|---|---|--|------------------------|
|  | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | Учебно-методический комплекс дисциплины | Издание: шестое |
|---|---|--|------------------------|

11. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец от 9 февраля 1993 г.
12. Гражданский кодекс Республики Казахстан. Особенная часть. Алматы, 1999.