

22 декабря 2016, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», Москва

**Круглый стол «Патентные права на фармацевтические препараты.
Возможен ли баланс частных и общественных интересов?»**

БОРИС МАЛАХОВ
СТАРШИЙ ЮРИСТ

**ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ:
СУДЕБНЫЙ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
МЕХАНИЗМ?**



Leading the Way in Russian Law

Статья 1239. Принудительная лицензия

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия)



Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

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

Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан

*Проект Федерального закона
о внесении изменений в
Федеральный закон
«О защите конкуренции» и
Гражданский кодекс РФ**

Правительство Российской Федерации имеет право в интересах национальной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации



* <http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=46586>

СУДЕБНЫЙ МЕХАНИЗМ

- Истец – российский / иностранный дженерик
- Заключение договора в обязательном порядке (ст. 445 ГК РФ) / преддоговорные споры (ст. 446 ГК РФ)
- Ответчик – российский патентообладатель:
по месту нахождения/жительства патентообладателя
(ст. 35 АПК РФ)
- Ответчик – иностранный патентообладатель :
по месту нахождения имущества патентообладателя
(ст. 35 АПК РФ)



СУДЕБНЫЙ МЕХАНИЗМ

- Обязательный досудебный порядок (1 месяц)
- Извещение иностранного лица (3-6 месяцев)
- Судебная экспертиза по вопросу соразмерности компенсации (2-3 месяца)
- Рассмотрение дела в первой инстанции (3-6 месяцев)
- Решение вступает в силу после рассмотрения дела в апелляции (2-4 месяца)

ИТОГО: 12-18 месяцев

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ

- Заявитель - российский / иностранный патентообладатель
- Обязанность доказывания ложится на госорган
- Заинтересованное лицо – Правительство РФ (ФАС России): по месту нахождения заинтересованного лица (ст. 35 АПК РФ)
- Арбитражный суд г. Москвы



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ

- Нет обязательного досудебного порядка
- Исполнение решения Правительства не прерывается судебным обжалованием
- Судебная экспертиза по вопросу соразмерности компенсации (2-3 месяца)
- Рассмотрение дела в первой инстанции (2-6 месяцев)
- Решение подлежит немедленному исполнению

ИТОГО: 4-9 месяцев

СРАВНЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ

Быстрое рассмотрение дела

Незамедлительное исполнение решения
Правительства

Суд с отдельным составом по спорам в
сфере интеллектуальной собственности

СУДЕБНЫЙ МЕХАНИЗМ

Возможность защиты от иска путем подачи
встречного иска

Более эффективный переговорный
механизм, в том числе заключение мирового
соглашения в закрытом судебном заседании

Более прозрачная процедура
принудительного лицензирования (и
доступная для третьих лиц)



ИНОСТРАННАЯ ПРАКТИКА

Государство	Административный механизм	Судебный механизм
США	х	
Великобритания	х	
Германия		х
Бразилия	х	
Индия	х	
Таиланд	х	
Индонезия	х	
Эквадор	х	



ИНОСТРАННАЯ ПРАКТИКА

- Решение Федерального Патентного Суда Германии по спору между Merck & Co. vs. Shionogi
- Встречный иск основан на ст. 85 Патентного закона: ВИЧ-инфицированные пациенты, включая беременных женщин, детей и больных в терминальной стадии, не могут отказаться от Исентресса без серьезного риска для здоровья



Leading the Way in Russian Law



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

?

Q&A



Leading the Way in Russian Law



СТАРШИЙ ЮРИСТ

Правовая экспертиза

Разрешение споров

Защита интеллектуальной собственности

Образование

Московский Государственный

Институт Международных Отношений

Международно-правовой факультет

Иностранные языки

Английский

Французский

БОРИС МАЛАХОВ

Борис – старший юрист практики разрешения споров и практики защиты интеллектуальной собственности в московском офисе Lidings

Специализируется на различных аспектах разрешения споров, включая анализ исковых заявлений и оценку потенциальных рисков. Экспертная специализация Бориса включает гражданское и арбитражно-процессуальное право, вопросы таможенного регулирования и интеллектуальной собственности. Отдельной областью его специализации является работа над проектами, связанными с авторскими и патентными правами, а также представление интересов компаний в спорах, связанных с защитой товарных знаков



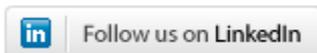
Leading the Way in Russian Law

МОСКВА

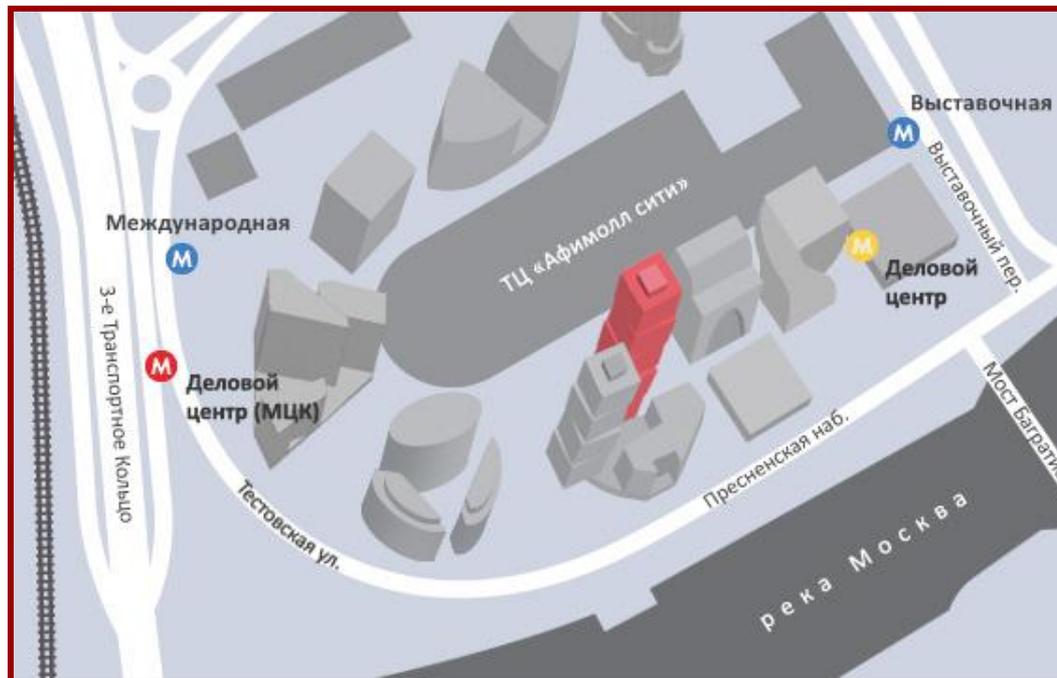
Россия, 123112, Москва
Пресненская наб., 8 стр.1
Комплекс «Город столиц»

Moscow@lidings.com

Тел.: +7 (495) 989-44-10
Факс: +7 (495) 989-44-20



КОНТАКТЫ



Leading the Way in Russian Law