

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Представляемая на суд читателей монография А.С. Ворожевич заслуживает внимания по нескольким причинам.

Избранная автором для исследования проблема является чрезвычайно актуальной. Поиск стратегий успешной борьбы с различными формами злоупотребления патентными правами становится особенно важным для регулирования отношений в условиях инновационно-ориентированной экономики. Реализация исключительного права в противоречии с его социальным назначением нарушает охраняемые законом частные и публичные интересы. С развитием науки и техники все более возрастает социально-экономическая ценность патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности. Выбирая ненадлежащую правореализационную модель, патентообладатель способен блокировать инновационное развитие, конкуренцию на конкретном рынке, закрыть потребителям доступ к инновационным товарам. Требуется разработка адекватных правовых механизмов, обеспечивающих баланс между интересами патентообладателя и потребностями общества, государства.

Правовым средством борьбы с недобросовестными стратегиями является установление пределов осуществления исключительных прав. Институт пределов осуществления и защиты субъективного гражданского права разрабатывался в научной литературе главным образом применительно к вещным и обязательственным правам. Монография А.С. Ворожевич представляет собой первое в отечественной цивилистике комплексное исследование, в котором с учетом новейшего законодательства и правоприменительной практики рассматривается проблема установления пределов осуществления и защиты исключительного права патентообладателя.

Монография написана на основе диссертации А.С. Ворожевич, представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук и успешно защищенной в 2015 г. в диссертационном совете по специальности 12.00.03 (гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право) на юридическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломо-

носова. В процессе подготовки диссертации, ее переработки и дополнения автор исследовала различные теории легитимации исключительных прав на патентоохраняемые объекты. В результате глубокого анализа естественно-правовой, утилитаристской и иных теорий А.С. Ворожевич предложила собственный подход к раскрытию сущности и назначения исключительного права. С учетом назначения и функций исключительного права в работе раскрываются способы преодоления возможного конфликта частных и публичных интересов, обусловленного выбором патентообладателем конкретной правореализационной модели.

Автор подробно проанализировала лицензионные практики, условия лицензионных соглашений с позиции их соответствия назначению исключительного права, принципу баланса частных и общественных интересов. Существенное внимание в книге уделяется институту принудительного лицензирования как наиболее эффективному средству пресечения недобросовестных действий правообладателя, нарушающих пределы осуществления исключительного права. Выявлены и описаны критерии квалификации в качестве злоупотребления правом действий правообладателя по защите нарушенного исключительного права посредством предъявления к ответчику требования о запрете использовать патентоохраняемый объект.

Одним из наиболее значимых выводов, сделанных автором по результатам исследования, является тезис о функциональной обусловленности исключительного права. В зависимости от особенностей конкретного рынка, конфликта интересов, возникающего в отношении патентоохраняемого объекта, варьируются степень господства правообладателя над патентоохраняемой разработкой, доступные ему способы осуществления исключительного права, а также характер и масштаб допустимого воздействия на поведение патентообладателя со стороны государства. В случае с одними патентоохраняемыми объектами (например, в сфере фармацевтики) функции исключительного права (прежде всего стимулирование инновационной деятельности) могут реализоваться только при последовательном поддержании эксклюзивного использования разработки, с другими — при расширении числа лиц, использующих соответствующий патентоохраняемый объект (например, в сфере телекоммуникаций, IT-технологий). В глобальном плане данный вывод позволяет переосмыслить сущность субъективных гражданских прав, воспринимаемых в качестве исключительного господства правообладателя в определенной сфере, а в контексте заявленной в монографии проблематики — обосновать автору, с одной стороны, неприменимость принудительного лицензирования к патентоохраня-

емым разработкам в фармсфере. С другой – целесообразность расширения условий реализации данного института в сфере комплексных инноваций.

А.С. Ворожевич убедительно доказала необходимость существенно реформирования нормативно-догматической конструкции пределов осуществления субъективных прав применительно к сфере патентных отношений. Автор доказала, что институт таких пределов не должен сводиться исключительно к запрету злоупотребления правом. Ключевым критерием, условием «вторжения» в сферу господства патентообладателя должен быть не предусмотренный ст. 10 ГК РФ целевой критерий («заведомая недобросовестность»), а объектный критерий, т.е. особое социально-экономическое значение патентоохраняемого объекта. Обоснована неприменимость в качестве средства пресечения недопустимых правореализационных практик в патентной сфере отказа в защите субъективного права.

Особый интерес представляют выводы автора о соотношении патентного права и антимонопольного регулирования. А.С. Ворожевич справедливо критикует законотворческие инициативы Федеральной антимонопольной службы, касающиеся введения антимонопольных механизмов воздействия на сферу осуществления патентных прав. В книге подробно рассматриваются возможные негативные последствия и риски, связанные с введением ограничений патентных прав в фармацевтической сфере.

Следует отметить методологию исследования. Автор активно использует системный подход, метод структурно-функционального анализа, методологию взвешивания интересов, экономического анализа.

Монография представляет собой полноценное сравнительно-правовое исследование, основанное на широкой подборке зарубежных источников. В работе приводятся доктринальные позиции, иллюстрированные многочисленными судебными актами из практики разных стран.

Данная книга будет полезна тем, кто занимается законотворчеством, судьям, патентным поверенным, адвокатам, иным практикующим юристам, преподавателям, студентам юридических вузов, всем читателям, интересующимся проблемами интеллектуальной собственности.

Заместитель декана по научной работе,
профессор кафедры гражданского права
МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор
Н.В. Козлова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Стержневым вектором модернизации экономики государства в современных условиях является инновационное развитие, в основе которого лежат разработка и эффективное внедрение результатов интеллектуальной деятельности. При ограниченности сырьевых ресурсов интеллектуальная собственность становится главным фактором повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Неизменным остается важность внедрения интеллектуальных разработок для социальной сферы, поскольку патентоохраняемые объекты служат основой для производства товаров первой необходимости, в том числе лекарственных средств. Для частных компаний исключительные права приобретают роль ключевого корпоративного актива. Лидирующие позиции в экономике развитых государств сегодня занимают организации, предлагающие рынку высокотехнологичные, основанные на патентоохраняемых объектах товары.

Ввиду способности патентоохраняемых объектов воплощаться в неограниченное число материальных носителей одно техническое решение может обеспечивать потребности неограниченного числа субъектов. Напротив, максимизация его полезности для конкретного разработчика, вложившего существенные интеллектуальные и материальные ресурсы в создание инновации, как правило, заключается в эксклюзивном характере производства охватываемых патентом товаров при условии их последующей реализации по предельным ценам.

Таким образом, патентная система функционирует в условиях фундаментального конфликта разнонаправленных частных и общественных интересов, обусловленного как особенностями инновационного социально-экономического развития, так и имманентными характеристиками самой системы, связанными с предоставлением исключительных прав на объекты — общественные блага.

В условиях кумулятивности и комплексности современного инновационного процесса создание коммерчески привлекательного продукта требует объединения множества патентоохраняемых разработок, активного взаимодействия правообладателей. Участники

инновационной деятельности, нацеленные на предложение рынку сложного, высокотехнологичного продукта, заинтересованы не только в разработке собственных патентоохраняемых объектов, но и в приобретении прав на чужие результаты интеллектуальной деятельности. Удовлетворение потребительского спроса на инновационные товары, научно-технологическое развитие служит и публичным интересам.

С другой стороны, обладатели прав на патентоохраняемый объект, необходимый для создания комплексного продукта, преследуют собственные цели. Нередки случаи выхода правообладателя за пределы получения разумных роялти по лицензионному соглашению. Патент превращается в инструмент блокирования инновационной деятельности конкурентов, понуждения потенциальных лицензиатов к принятию обременительных обязательств, не связанных с предоставляемым правом. Правообладатели все чаще используют различные стратегии патентной борьбы, заведомо направленные на получение несправедливых выгод и конкурентных преимуществ.

Проблема злоупотребления патентными правами приобретает глобальный характер. Согласно исследованию В.Н. Коэна более 70% инновационных фирм получают патенты с единственной целью заблокировать бизнес своих конкурентов¹. Сложилась практика создания компаний исключительно с намерением приобретения патентов и предъявления исков к эффективно работающим производителям ради получения от них несоразмерного вознаграждения за использование патентоохраняемых объектов².

Первоочередной задачей юридической науки в области патентного права становится разработка эффективных правовых средств, обеспечивающих согласование разнонаправленных интересов, осуществление исключительных прав в соответствии с их институциональным назначением. В связи с этим ключевое значение имеет институт пределов осуществления исключительного права, позволяющий пресекать конкретные правореализационные практики, противоречащие ценностно-функциональным основам патентного права, без сужения содержательных и объектных границ исключительного права.

Ситуацию усугубляет еще один конфликт интересов, присущий патентной сфере: конфликт государств с различным уровнем развития

¹ *Cohen W.M., Nelson R.R., Walsh J.P. Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not) // <http://www.nber.org/papers/w7552>*

² Как подсчитали ученые Бостонского университета, начиная с 2006 г. мировая экономика ежегодно теряет около \$83 млрд от деятельности таких субъектов.

относительно основных принципов построения патентной системы, границ и пределов осуществления субъективных патентных прав. В силу своей нематериальной природы патентоохраняемые объекты принципиально нелокализуемы в пространстве. С момента раскрытия их неограниченному кругу лиц в отсутствие специальной договоренности со стороны государств они легко переходили бы из-под господства их разработчика во всеобщее достояние. Для развитых государств инновации представляют собой ключевой фактор экономического развития, во многом определяя их лидерство на международной арене. Они не заинтересованы в том, чтобы разработки их компаний могли свободно использовать иностранные производители. Их компании должны сохранять монополию над использованием новшеств как условие их эффективной коммерциализации за рубежом и при пересечении государственных границ.

Развивающимся государствам свойственен догоняющий характер развития. Подобно развитым, они в большинстве своем ориентированы на построение инновационной экономики. Между тем число эффективных технических разработок еще не достигло в них критической массы. Они заинтересованы в получении их компаниями доступа к первоначальным инновациям, разработчиками которых являются компании развитых государств. Так, сегодня сложно представить себе выход на рынок нового производителя смартфонов, который не использовал бы в своей деятельности ни одно из изобретений, запатентованных американскими и японскими компаниями — инновационными гигантами.

Наконец, наименее развитые государства не ставят перед собой задачу повышения собственной конкурентоспособности в общемировом масштабе, что вместе с тем не отрицает принципиальной значимости и для них инновационных разработок. Объекты интеллектуальной собственности рассматриваются ими не в качестве базиса для экономического развития, а как инструмент решения глобальных проблем, игнорирование которых способно привести к серьезным социальным проблемам, в том числе массовой гибели населения.

Наличие подобного конфликта определило принятие на международном уровне материально-правовых актов, закрепивших основные принципы и стандарты патентной охраны, которых обязаны придерживаться государства при разработке национального законодательства. Между тем до сих пор на международном уровне не утихают споры относительно интерпретации тех или иных положений, возможных ограничений господства правообладателей над патентоохраняемыми объектами.

Необходимость совершенствования правовых механизмов в этой области осознается как на международном уровне, так и в рамках большинства развитых национальных правовых порядков. По итогам Глобального конгресса 2011 г. «Интеллектуальная собственность и общественный интерес» около 200 экспертов из более чем 30 государств пришли к выводу, что правовая политика в сфере интеллектуальной собственности призвана способствовать инновациям, творчеству и культурному развитию. Исключительные права частных субъектов должны быть согласованы с публичными интересами. На уровне наднационального регулирования странами — участниками ВТО ведутся активные дискуссии относительно сужения границ исключительных прав, установленных ст. 30 и 31 Соглашения по торговым аспектам права интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Российская цивилистика осталась в стороне от решения обозначенных проблем. Многочисленные комментарии действующего законодательства не способны заменить комплексные исследования сущности интеллектуальных прав, аксиолого-функциональных основ патентного права, конфликтов, возникающих в патентной сфере. Нормативно-догматическая конструкция пределов осуществления субъективных прав разрабатывалась с учетом специфики злоупотребления вещными и обязательственными правами. Серьезных попыток оценить ее применимость к сфере интеллектуальных правоотношений, нюансировать с учетом особенностей последних основания и условия вмешательства в сферу господства правообладателя не предпринималось.

Избрание субъектом вещного или обязательственного права формы его реализации, противоречащей социальному назначению права, способно нарушить интересы конкретных субъектов. В ситуации, когда на чаше весов оказываются разнонаправленные частные интересы, действия правообладателя по осуществлению гарантированного государством субъективного права могут пресекаться только в случае их заведомой недобросовестности, нацеленности на получение несправедливых преимуществ и(или) причинение вреда чужим интересам (целевой критерий). Осуществление исключительных прав на патентоохраняемые объекты ввиду их фактической доступности для неограниченного круга лиц при особом социально-экономическом значении конкретных объектов способно нарушить интересы массовых общностей, государства в целом. Для реализации публичных интересов в использовании таких объектов не требуется лишать правообладателя принадлежащего ему права. В подобной ситуации необходимо определить альтернативные заведомой недобросовестности условия

применения пределов, связанные с особыми характеристиками патентоохраняемых объектов.

Между тем отсутствие значимых исследований допустимых механизмов воздействия на поведение правообладателя не стало помехой для правотворческой работы в данной сфере. В последние несколько лет Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) активно добивается получения контроля над инновационной сферой посредством распространения на действия патентообладателей по осуществлению исключительных прав антимонопольного законодательства. Ведомство предлагает либо вовсе исключить Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), либо существенно ограничить¹ сферу применения положений п. 4 ст. 10 и п. 9 ст. 11 Закона, согласно которым требования Закона о запрете на злоупотребление доминирующим положением и на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов не распространяются на сферу осуществления исключительных прав. Помимо этого, антимонопольное ведомство настаивает на введении дополнительных механизмов, ограничивающих исключительные права на фармразработку.

Таким образом, перед российской цивилистикой сегодня остро стоит задача критического осмысления новейших мировых тенденций развития патентного права, глобальных «вызовов» существующим патентным системам. Итогом должны стать разработка правовых механизмов, обеспечивающих баланс разнонаправленных частных и общественных интересов, заложенных в основе патентной системы, пресечение действий правообладателя, недопустимых с позиции подобного баланса. Исходным этапом на пути формирования подобной модели должно стать раскрытие институциональной сущности пределов осуществления субъективных гражданских прав, а также исключительного права. Сами же предлагаемые механизмы и средства правового воздействия на правообладателей должны рассматриваться с позиции соответствия их международным актам, а также характера их воздействия на инновационное развитие, их влияния на предложения соответствующих товаров. Особенно осторожными необходимо быть в тех случаях, когда соответствующее правовое средство будет обращено главным образом против иностранных производителей. Нарушение

¹ На уровне конкретных законопроектов, разработанных ФАС России, предлагались различные подходы к определению соотношения интеллектуальных отношений и антимонопольного регулирования.

их интересов может привести, во-первых, к конфликту с применением санкционных механизмов (в рамках ВТО) с государством, которое стоит за такими компаниями, во-вторых, к уходу иностранных компаний с российского рынка, что в свою очередь скажется на потребителях. При определенных условиях можно будет говорить в таком случае об экспроприации иностранных инвестиций, что обяжет государство выплачивать компенсацию.

Вопрос пределов осуществления исключительных прав — это проблема взвешивания различных интересов и оценки последствий подобного воздействия. Он не может и не должен решаться на основе укоренившейся в российском праве позитивистской методологии. Принципиально важно учитывать социально-экономический контекст проблематики.

Данное монографическое исследование состоит из трех глав. В гл. I на основе исследования имманентных характеристик патентоохраняемых объектов обосновывается необходимость существенного реформирования нормативно-догматической конструкции пределов осуществления субъективных прав применительно к сфере патентных отношений. С позиции институционального назначения исключительного права определены недопустимые правореализационные модели. Установлены выходящие за рамки института злоупотребления правом основания и условия государственного вмешательства в реализацию патентообладателем принадлежащего ему исключительного права. Обоснована неприменимость в качестве средства пресечения недопустимых правореализационных практик в патентной сфере отказа в защите субъективного права.

В гл. II анализируются противоречия институциональному назначению исключительного права действия правообладателя в сфере лицензионных правоотношений. Дана оценка целесообразности распространения на сферу осуществления патентных прав антимонопольного законодательства. Анализируется зарубежный и российский опыт принудительного лицензирования на примере различных отраслей — IT-технологий, фармацевтики.

Гл. III посвящена проблеме злоупотребления патентообладателем правом на защиту. Определены критерии квалификации в качестве злоупотребления правом действий правообладателя по защите нарушенного исключительного права посредством предъявления к ответчику требования о запрете использовать патентоохраняемый объект. Обоснована необходимость применения в качестве последствия такого злоупотребления отказа в удовлетворении обозначенного требования

при возложении на нарушителя обязанности выплачивать правообладателю в установленном судом размере так называемые продолжающиеся роялти (*ongoing royalty*).

Настоящая монография основана на диссертации автора, которая была защищена 15 октября 2015 г. в Диссертационном совете Д501.002.18 на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Автор выражает благодарность своему научному руководителю Наталии Владимировне Козловой за неоценимую помощь при работе над диссертацией и данной книгой. Также автор хотела бы выразить признательность за ценные замечания и рекомендации по диссертации Евгению Алексеевичу Суханову. Особую благодарность автор выражает Владимиру Саурсеевичу Ему, чья поддержка сделала возможным издание данной книги. Его советы и рекомендации помогли автору лучше понять, в каком направлении исследовать проблематику пределов осуществления и защиты исключительных прав, позволили сформулировать ряд важных выводов.

В завершение хотелось бы высказать благодарность моим родителям — Сергею Викторовичу Ворожевичу и Наталье Павловне Ворожевич за оказанную мне поддержку в ходе работы над настоящей книгой.

ГЛАВА I. ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ: ПОНЯТИЕ, МЕХАНИЗМ УСТАНОВЛЕНИЯ, СИСТЕМА

§ 1.1. Реформирование догматической конструкции пределов осуществления субъективных прав сквозь призму особенностей патентных правоотношений

1. В отечественной цивилистике институт пределов осуществления субъективных прав традиционно рассматривается в неразрывном единстве со злоупотреблением правом¹. Как отмечается отдельными исследователями, принцип недопустимости злоупотребления правом представляет собой не что иное, как требование к субъектам не выходить за пределы права в процессе их реализации². На нормативном уровне (ст. 10 ГК РФ) институт пределов осуществления гражданских прав раскрывается через установление запретов на конкретные формы злоупотребления правом.

При этом под злоупотреблением правом принято понимать избранную правообладателем форму осуществления субъективного гражданского права, противоречащую цели, ради которой соответствующее право было предоставлено субъектам, и причиняющую вред интересам иных лиц и общества в целом³. Квалифицирующим признаком данного

¹ Основа для подобного утверждения была заложена еще в трудах В.П. Грибанова, констатировавшего, что вопрос пределов осуществления гражданских прав – это проблема борьбы со злоупотреблениями гражданскими правами. См.: *Грибанов В.П.* Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. С. 20.

² *Вавилин Е.В.* Осуществление и защита гражданских прав. М., 2009 (СПС «Гарант»).

³ См.: *Белоножкин А.Ю.* Содержание и формы злоупотребления субъективным гражданским правом: Автореф. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 7; *Экштайн К.* Основные права и свободы по российской Конституции и Европейской Конвенции. М., 2004. С. 261; *Малиновский А.А.* Злоупотребление субъективным правом: теоретико-правовое исследование. М., 2007. С. 102; *Чеговадзе Л.А.* Злоупотребление правом как форма гражданского правонарушения // *Гражданское право.* 2013. № 2. С. 10.