

LIDINGS

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Анна Куминова
ЮРИСТ

Никита Айрапетов
МЛАДШИЙ ЮРИСТ

9 декабря 2020
IP IT BOX

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Международный уровень

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (Парижская конвенция)
- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15.04.1994)

Национальный уровень

- Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ (ГК РФ)

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ



- Неиспользование/недостаточное использование изобретения
- Недостаточное предложение препарата на рынке
- Социальная необходимость в препарате



- Возможность достаточного обеспечения ЛС
- Ниже стоимость
- Увеличение предложения
- Ограничение монополии правообладателя
- Инструмент борьбы со злоупотреблением правом



- Ограничение монополии правообладателя
- Государственное лоббирование
- Нарушение конкурентных отношений
- Каучуковые формулировки

РОССИЙСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ст. 1239 ГК РФ

Ст. 1262 ГК РФ

- Судебный порядок
- Неиспользование/недостаточное использование
- 4 года
- Отказ в заключении лицензии
- Зависимый патент



*Суд по интеллектуальным правам
А40-71471/2017*



*Верховный Суд РФ
А40-166505/2017*

Ст. 1360 ГК РФ

**ЗАКОНОПРОЕКТ №
842633-7**

В первом чтении

Указанным законопроектом вносятся изменения в ст. 1360 ГК РФ, на основании которой Правительство РФ будет вправе выдавать разрешения на использование изобретения в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан. При этом, методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством Российской Федерации

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

Ст. 24 Патентного закона

- Судебный порядок
- Общественный интерес
- Отказ правообладателя от заключения лицензии

Полиферон

Ралтегравир (Мерк против Шангой)

Патентный закон США

Закон Бая-Дола 1980 г.

- Судебный порядок
- Отказ правообладателя от выдачи лицензии
- Отсутствие/недостаточное присутствие товара на рынке

ЭКСПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

ЗАКОНОПРОЕКТ № 912458-7

В первом чтении

Указанным законопроектом вносится ст. 1360.1 ГК РФ, в соответствии с которой Правительство РФ вправе принять решение об использовании изобретения без согласия патентообладателя, но с выплатой ему вознаграждения, для производства на территории РФ лекарственного препарата в целях его дальнейшего экспорта.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

Регламентом ЕС 2019/933

Цель: увеличение экспорта дженериковых лекарств из ЕС в третьи страны

Случаи применения нового регламента:

- дженериковые лекарственные средства производят исключительно для экспорта в третьи страны до истечения срока действия Сертификата дополнительной защиты (SPC);
- производитель должен уведомить компетентные органы и владельцев сертификатов до начала производства (по крайней мере за 3 мес);
- производитель обязан маркировать предназначенные на экспорт продукты, гарантируя, что продукт не будет перенаправлен на рынок ЕС;
- производитель должен проинформировать других участников цепи поставок о том, что их продукт



АННА КУМИНОВА

ЮРИСТ LIDINGS

AKUMINOVA@LIDINGS.COM

- Защита интеллектуальной собственности
- Разрешение споров



**НИКИТА
АЙРАПЕТОВ**
МЛАДШИЙ ЮРИСТ LIDINGS

NAYRAPETOV@LIDINGS.COM

- Защита интеллектуальной собственности
- Разрешение споров

БЛАГОДАРИМ ВАС
ЗА ВНИМАНИЕ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



MOSCOW@LIDINGS.COM

+7 495 989-44-10

Россия, 123100, Москва, 1-й
Красногвардейский проезд, 15,
Башня «Меркурий»

www.lidings.com

↗ [FACEBOOK](#)

↗ [LINKEDIN](#)

↗ [YOUTUBE](#)