

О свободе действий в патентном праве

Зачастую патентообладатели ошибочно полагают, что получение патента предоставляет им полный *carte blanche* для вывода на рынок нового изобретения, полезной модели или промышленного образца. Но исключительное право, предоставленное патентообладателю национальным патентным ведомством, имеет территориальные и временные ограничения, поэтому патентная чистота - понятие сугубо относительное.

Патентная чистота (*patent clearance*) – это юридическое свойство объекта техники или технологии, заключающееся в том, что он может использоваться в данной стране без нарушения действующих на ее территории охранных документов исключительного права.

Безусловно, с получением патента его обладатель получает правовую защиту в виде запрета другим лицам в патентовании аналогичного изобретения. Однако территориальный характер исключительных прав, условия возникновения, объем, субъекты и порядок использования которых устанавливается каждым государством в отдельности, приводит к тому, что патентная чистота одного и того же изобретения может различаться в зависимости от государства. Следовательно, и нарушение прав патентообладателя по общему правилу может иметь место лишь на территории того государства, которое выдало патент.

Другим фактором, ограничивающим действие патента, является срочный характер исключительных прав. Максимальный срок патентной защиты составляет 20 лет, по истечении которых патент становится общедоступным и может свободно использоваться другими лицами.

Таким образом, даже если российская компания получит патент в России, он будет ограничен исключительно национальными границами, поскольку для возникновения исключительного права за рубежом необходимо его признание на территории иностранного государства с учетом его национального законодательства. Например, чтобы получить патент на изобретение в США,

заявитель из России должен будет обратиться в Ведомство по патентам и товарным знакам США, оформив патентную заявку в соответствии с требованиями американского законодательства.

Исследование патентной чистоты

Для минимизации риска нарушения чужих патентных прав проводятся патентные исследования, в частности исследование патентной чистоты (freedom-to-operate search, infringement search), которое приобретает особую актуальность в связи с ежегодно возрастающим числом регистрируемых патентов и стремлением производителей представить инновационные продукты на внешнем рынке. Исследования патентной чистоты составляют не менее половины всех видов патентных исследований, и спрос на такие услуги вызван объективным фактором: перед выводом объекта на рынок компании должны убедиться в том, что новый продукт не нарушает чужих патентных прав и его использование на территории той или иной страны правомерно. В противном случае компания может предъявить иск о возмещении ущерба со всеми вытекающими из него последствиями, в том числе со значительными материальными и временными издержками (к примеру, «патентная война» между Huawei и Samsung длилась восемь лет и [завершилась](#) подписанием мирового соглашения лишь в мае 2019 года).

В ходе исследования патентные поверенные устанавливают наличие сходства между двумя объектами, то есть определяют использованные в объекте проверки признаки уже запатентованного изобретения или полезной модели, несмотря на имеющиеся отличия в других признаках. Этим исследование патентной чистоты отличается от экспертизы на патентоспособность, которая проводится специалистами патентного ведомства и направлена на сравнение заявленного решения с его аналогами, чтобы установить, отличается ли от них это решение настолько, чтобы выдать патент.

Однако положительное заключение, составленное по результатам исследования патентной чистоты, хотя и сводит к минимуму риски нарушения чужих патентных прав, тем не менее не может служить абсолютной гарантией для добросовестного использования патента. Негативное заключение и вовсе делает дальнейшие шаги по разработке изобретения коммерчески иррациональными. В этой связи компании пытаются обрести так называемую «свободу действий» (freedom to operate) посредством альтернативных решений, наиболее очевидным из которых является заключение договора с патентообладателем. В зависимости от объема передаваемых прав патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (далее –

«РИД»), заключив договор об отчуждении патента, либо разрешить другим лицам использовать РИД посредством лицензионного договора.

Продажа патента

По **договору об отчуждении исключительного права** на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права (приобретателю патента) (пункт 1 статьи 1365 ГК РФ).

Следует отметить, что абсолютный характер исключительных прав и судебная защита, предоставленная патентообладателю, нередко приводят к спорам между так называемыми «непрактикующими лицами» (которых иногда называют «патентными троллями») и крупными корпорациями, использующими запатентованные «троллями» технологии. Далеко не все споры доходят до разрешения спора по существу ввиду [принципиального отказа «нарушителя» идти на какие-либо уступки](#) (как, например, это произошло в свое время с исками компаний IPAT и Lodsys к Лаборатории Касперского). Большинство из них удается урегулировать во внесудебном порядке путем заключения соответствующих лицензионных соглашений.

Лицензия

Лицензионный договор предполагает **передачу права использования** РИД. Патентообладатель (лицензиар) предоставляет письменное разрешение одному или нескольким пользователям (лицензиатам) на использование запатентованной технологии для определенных действий, на определенных рынках и в течение определенного периода времени. Удобство такого варианта будет в значительной степени зависеть от условий лицензии. Несмотря на возможную потерю автономности, а также несмотря на то, что придется заплатить патентообладателю единовременную сумму и/или выплачивать ему лицензионное вознаграждение, это, безусловно, самый простой способ расчистить путь к коммерциализации новой технологии или продукта.

В зависимости от того, сохраняется ли за лицензиаром право выдачи лицензий другим лицам или нет, лицензии бывают **простыми (неисключительными)** и **исключительными**. Также различают сублицензию, открытую и принудительную лицензию.

Сублицензия предполагает выдачу лицензиаром разрешения лицензиату на заключение им сублицензионного договора с другими лицами.

Открытое лицензирование предусматривает возможность патентообладателю обратиться в патентное ведомство с заявлением о публикации сведений о возможности предоставления открытой лицензии любому лицу, после чего на него возлагается обязанность заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Принудительная лицензия выдается в судебном порядке в случае, если изобретение не используется в течение четырех лет со дня выдачи патента, что ведет к нехватке соответствующих товаров или услуг на рынке, а лицензиар при этом отказывается заключить с лицом, желающим и готовым использовать такое изобретение, договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. Данное правило содержится в пункте 4 статьи 5 А Конвенции по охране промышленной собственности 1883 года (Парижская конвенция) и пункте (g) статьи 31 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 года (Соглашение ТРИПС). При выдаче принудительных лицензий иностранными судами применяется понятие «общественные интересы», находящее широкое толкование (в частности, в данное понятие включаются интересы национальной и экологической безопасности, здоровья нации).

Перекрестное лицензирование

Другим и более сложным инструментом для обеспечения свободы действий является так называемое «перекрестное лицензирование» (cross-licensing agreement), которое предоставляет двум или более компаниям возможность совместно осуществлять исключительные права.

Соглашения о перекрестном лицензировании заключаются в случае, когда две или более компании намерены обменяться лицензиями в целях использования определенных патентов, принадлежащих друг другу, для того чтобы исключить возможность возникновения спора в суде. Однако для того, чтобы перекрестное лицензирование было возможным, компании нужно иметь хорошо защищенный патентный портфель, который имеет ценность для потенциальных партнеров по лицензированию. Перекрестное лицензирование особенно часто используются в таких секторах, как фармацевтика и IT (упоминавшаяся выше «патентная война» Huawei и Samsung закончилась именно подписанием соглашения

о перекрестном лицензировании, условия которого, однако, не разглашаются).

Соглашения о перекрестном лицензировании заключаются и при наличии **зависимых объектов патентных прав**, использование которых в продукте или способе невозможно без использования других объектов, охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет. Перекрестное лицензирование позволяет коммерциализировать изобретение и в конечном счете способствует появлению на рынке качественно нового решения.

Патентный пул

Нередко в целях перекрестного лицензирования компании образуют так называемый «патентный пул», в рамках которого происходит объединение патентов с возможностью для третьих лиц приобретать лицензии одновременно на все патенты, входящие в пул. Одним из наиболее известных примеров является патентный пул, созданный компаниями Sony, Philips и Pioneer, для изобретений, имеющих значение для соблюдения некоторых стандартных спецификаций для DVD-Video и DVD-ROM. В октябре 2018 года компания Microsoft объявила о присоединении к консорциуму Open Invention Network, который владеет патентами на программное обеспечение Linux и предоставляет лицензии на право использования этих патентов на безвозмездной основе.

Международно-правовые инструменты

Помимо национального патентования, компания может получить патент по специальной системе, предусмотренной Договором о патентной кооперации 1970 года (Patent Cooperation Treaty, далее – «РСТ»), который подписан и ратифицирован 152 государствами, в том числе и Россией. РСТ ускоряет процедуру зарубежного патентования и уменьшает затраты на получение патента за счет сокращения объемов дублирования в работе национальных патентных ведомств. Так, например, проведение экспертизы в национальном патентном ведомстве существенно облегчается, поскольку РСТ предусмотрен международный документальный поиск по заявке. Кроме поиска, в рамках патентования по данной процедуре возможно и осуществление международной предварительной экспертизы, выводы которой позволяют принять обоснованное решение о целесообразности проведения дальнейшей основной экспертизы.

Процедура получения патента по системе РСТ происходит в два этапа. Сначала подается международная заявка на регистрацию патента, которая обеспечивает предварительную правовую охрану на территории государств – участников РСТ. После опубликования заявки на патент заявителю следует выбрать конкретный список государств, в котором будет испрашиваться правовая защита. На втором

этапе происходит национальная регистрация патента на территориях тех или иных стран, в которых планируется патентование.

Следует особо отметить, что РСТ не предусмотрена выдача какого-либо единого международного патента: данный международный договор действительно упрощает порядок зарубежного патентования, однако он вовсе не гарантирует получения патента. Получив патент в одном государстве, компания все равно может столкнуться с отказом в патентовании того же изобретения в другой юрисдикции в силу нарушения патентной чистоты или его непатентоспособности.

Таким образом, вне зависимости от способа, выбранного для предотвращения возникновения патентных споров, компаниям следует проводить работы по исследованию и обеспечению патентной чистоты до начала реализации продукта. Иногда незначительное изменение в решении или уплата лицензионного вознаграждения патентообладателю могут быть достаточными для предотвращения дорогостоящих патентных споров.

Мы готовы ответить на любые вопросы, которые у вас могут возникнуть по поводу зарубежного патентования и лицензионных соглашений.

Настоящий обзор подготовлен в ознакомительных целях, не представляет собой исчерпывающего перечня и не должен заменять юридическую консультацию. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к управляющему партнеру [Андрею Данилову](#).