

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 1

Использование патента





В качестве форм личной собственности патенты и патентные заявки могут быть назначены, лицензированы или заложены, и они могут переходить в силу закона (особенно в результате смерти или банкротства). Одним из последствий этого является то, что патенты стали частью коммерческой валюты; они могут быть проданы, использованы и включены в баланс компаний. Таким образом, использование патента является центральным аспектом патентной системы. В последние годы важность использования патентов приобрела новое значение, поскольку все большее внимание уделяется вопросу о том, как можно использовать инновационные способы эксплуатации для достижения некоммерческих целей, таких как повышение продовольственной безопасности и доступность науки, особенно для биотехнологических исследований.

Сроки и условия, которые контролируют способ использования патентов, обычно определяются сторонами на договорной основе: патентное право просто обеспечивает структуру, в рамках которой стороны могут маневрировать. Там, где стороны договорились о способе использования патента, закон неохотно вмешивается в неприкосновенность договора. Однако в некоторых ситуациях это не так. Помимо общих ослабляющих факторов договорного права (таких как необоснованное ограничение торговли), в Законе о патентах 1977 года существуют специальные положения, касающиеся совладельцев, изобретений работников и (по крайней мере, до недавнего времени) определенных типов договорных условий. Внутреннее и европейское законодательство о конкуренции также накладывает важные ограничения на характер и содержание сделок, заключаемых патентообладателем. Признавая тот факт, что неиспользование патента может привести к нежелательным последствиям, в определенных ситуациях закон может предписать владельцу патента выдать лицензию на разработку изобретения.

Во многих случаях владелец патента может решить изготовить или использовать запатентованное изобретение самостоятельно. Хотя в большинстве случаев самостоятельная эксплуатация сопряжена с незначительными правовыми проблемами, и могут возникнуть трудности, когда патентом владеет несколько различных сторон. Наиболее существенная проблема, которая возникает здесь, заключается в том, может ли один совладелец реализовать изобретение без согласия других совладельцев. В некоторых случаях условия использования будут согласовываться между сторонами на договорной основе.

Помимо определения того, каким образом каждый из совладельцев может использовать патент, в идеале в таком договоре должны также указываться обязательства, которые стороны несут друг перед другом. В ситуациях, когда между совладельцами патента нет договора, в Законе о патентах 1977 года говорится, что каждый из совладельцев имеет право работать над изобретением, то есть каждому владельцу разрешено использовать и извлекать выгоду из своего неделимой доли патента.

Распространенный способ использования запатентованных продуктов и процессов заключается в том, что владелец передает свои интересы другой стороне. Передача прав собственности – это передача права собственности на патент (или заявку). В результате уступки цессионарий становится на место cedenta и имеет право рассматривать патент по своему усмотрению. В отличие от лицензии (если лицензиар сохраняет за собой долю в патенте), после того, как патентообладатель присвоил патент, он больше не имеет никакого интереса или ответственности за его сохранение.

Другим распространенным способом использования патентов является лицензия. Лицензия предоставляет стороне разрешение на действия, которые в противном случае были бы запрещены. Лицензии могут быть сделаны в устной или письменной форме и могут быть явными или подразумеваемыми.

Лицензии могут принимать различные формы – от одноразового разрешения до эксклюзивной лицензии. Эксклюзивная лицензия – это соглашение, в соответствии с которым владелец патента не только предоставляет лицензиату разрешение на использование запатентованной технологии, но и обещает, что они не будут предоставлять никаких других лицензий и не будут сами эксплуатировать технологию. Юридическое следствие этого состоит в том, что исключительная лицензия предоставляет права лицензиату за исключением всех других, включая лицензиара.

Хотя предоставление исключительной лицензии очень похоже на уступку, исключительная лицензия не должна производиться в письменной форме. Действительно, как и в случае других лицензий, исключительная лицензия может быть сделана устно или письменно и может быть явной или подразумевается. Хотя «голый лицензиат» приобретает право не предъявлять иск в связи с действиями, изложенными в лицензии, эксклюзивная лицензия наделяет лицензиата полномочиями, которые эквивалентны полномочиям владельца.

Важным примером неисключительной лицензии являются те, которые выдаются владельцами патентов, участвующих в установлении стандартов. Одним из примеров могут быть стандарты мобильной



телефонной связи, установленные Европейским институтом стандартизации электросвязи (ETSI). ETSI будет рассматривать принятие запатентованной технологии как часть стандарта, только если патентообладатель может показать, что он лицензирует технологию на условиях FRAND. Еще одной новой практикой лицензирования является предоставление «открытых лицензий», позволяющих последующим исследователям использовать запатентованные материалы при условии, что они применяют аналогичные условия к любым улучшениям.

Кроме того, возникли проблемы, связанные с законодательством о конкуренции. Например, многие соглашения о стандартах предусматривают формирование так называемых патентных пулов – это соглашение, в котором патентообладатели соглашаются перекрестно лицензировать свои патенты для взаимной выгоды и иногда соглашаться, что третьи стороны могут лицензировать весь портфель в одну транзакцию. Эти договоренности потенциально поднимают вопросы в соответствии со статьями 101 и 102 TFEU, и Комиссия излагает строгие указания относительно того, как решать, какие патенты включены в пул, а какие нет. Также могут возникнуть трудности, когда, несмотря на обязательство FRAND, потенциальный лицензиат не согласен с тем, что плата не соответствует требованиям FRAND. Это поднимает вопрос о том, разрешено ли владельцу основного патента на стандарты возбуждать дело о нарушении в деле *Huawei v. ZTE*.

Как и другие формы собственности, патенты могут быть заложены (или назначены в качестве обеспечения долга). Это может быть полезным методом, позволяющим патентообладателям собирать средства, необходимые для использования запатентованного изобретения.

Важно, чтобы присвоение оставляло за залогодателем право продолжать практику изобретения. Это, вероятно, лучше всего достигается путем бронирования эксклюзивной лицензии. В качестве альтернативы патент может быть использован в качестве обеспечения посредством юридического обвинения, и в этом случае уступка не происходит. В этом случае получатель получает определенные права на патент в качестве обеспечения.

Поскольку патент является личной собственностью, он может передаваться в случае смерти либо по завещанию, либо по правилам засекреченности. Совладельцы держат патенты как общие арендаторы (а не как совместные арендаторы). Это означает, что если умирает совладелец, их доля переходит вместе с остальной частью имущества, а не накапливается другими совладельцами.

Для того, чтобы они были действительными, нет необходимости регистрировать транзакции. Тем не менее, Закон о патентах 1977 года предусматривает, что уступки, ипотеки, лицензии, сублицензии и некоторые справедливые интересы могут быть зарегистрированы.

Во-первых, регистрация дает владельцу регистрации приоритет перед любым лицом, ранее имевшим незарегистрированное право, при условии, что владелец регистрации не уведомил о более раннем праве. При этом регистрация помогает распределить приоритеты между сторонами, которые имеют интересы в патент.

Патентообладатель, который готов лицензировать технологию для всех желающих, может воспользоваться преимуществом средства, которое позволяет им внести в реестр отметку о том, что лицензии должны быть доступны по праву.

Одним из последствий предоставления лицензий по праву является то, что патентообладатель больше не может диктовать, кто может осуществлять патент, а также контролировать условия таких лицензий. Условия любой лицензии устанавливаются сторонами или, если они не могут договориться с контролером. Суды признали, что они имеют широкое усмотрение в определении терминов.

Ряд ограничений накладывается на способность владельца патента использовать изобретение. Когда владелец патента использует изобретение, он должен соблюдать общие законы и правила. Они требуют от владельцев патентов соблюдения прав других патентообладателей, а также соблюдения норм охраны здоровья и техники безопасности, экологических норм, ответственности за качество продукции и уголовного законодательства.

На протяжении большей части своей истории патентное право использовало различные методы, чтобы минимизировать вероятность злоупотреблений, присваиваемых патентной монополией. Они включают в себя правила, запрещающие использование определенных терминов в патентных лицензиях, а также положения, разрешающие использование запатентованных изобретений третьими сторонами, если патент недостаточно используется или злоупотребляется патентообладателем.