



# НЕДРУЖЕСТВЕННОЕ РОЯЛТИ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

23 МАРТА 2022

VEGAS LEX

По исключительным решениям Правительства РФ компенсации владельцам патентов из недружественных стран будут рассчитываться по ставке 0 % от выручки.

Указанное исключение установлено для случаев, когда использование патента правообладателя — резидента недружественной страны необходимо в интересах обороны и безопасности государства, охраны жизни и здоровья граждан.

О том, какие именно случаи определены законодателем в качестве исключительных, а также иных особенностей нового регулирования подробно рассказано в нашем аналитическом материале.

06.03.2022 вступило в силу Постановление Правительства РФ<sup>1</sup> о внесении изменений в методику определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия (далее — **Методика**).

Так, размер выплаты патентообладателям из недружественных стран определен в размере 0 % фактической выручки от производства и реализации товаров (услуг) с использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Иными словами, формально, обязанность по внесению платы за пользование патентом сохраняется, но размер оплаты равен нулю.

Патентообладателями из недружественных стран считаются правообладатели в случае:

- ▶ гражданства патентообладателя страны, входящей в перечень недружественных государств;
- ▶ регистрации лица (патентообладателя) в недружественной стране;

- ▶ если местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности или извлечения прибыли является иностранное государство.

Перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р<sup>2</sup>.

При анализе указанных норм может создаться впечатление, что по новым правилам российскому субъекту вообще не нужно выплачивать роялти в адрес правообладателей из недружественных стран.

Однако следует учитывать, что новые правила не заменяют собой, а лишь конкретизируют действующее регулирование. По общему правилу использование изобретения, полезной модели или промышленного образца возможно с согласия патентообладателя путем заключения с ним лицензионного договора, который подлежит регистрации в Роспатенте.

Использование объектов патентных прав без разрешения патентообладателя возможно только в случаях, если использование таких патентов необходимо в целях обеспечения обороны и безопасности государства, охраны жизни и здоровья граждан, при условии принятия соответствующего решения Правительством РФ.

При этом, согласно положениям ст. 1360 ГК РФ (во исполнение которой принята Методика), использование патента без согласия его владельца возможно при условии его уведомления об этом в кратчайший срок и выплаты соразмерной компенсации (которая и определена для лиц из недружественных стран как 0 % от фактической выручки).

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 299 "О внесении изменения в пункт 2 методики определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты".

<sup>2</sup> Список недружественных стран представлен в Приложении № 1.

Таким образом, даже такое фактически безвозмездное использование патентов, принадлежащих иностранным лицам, возможно только в отношении определенных объектов, потребность в которых будет вызвана крайней необходимостью по решению Правительства РФ.

В частности, на этапе принятия изменений в ст. 1360 ГК РФ в пояснительной записке указывалось, что возможность использования патента без разрешения его владельца продиктована, в частности, необходимостью оперативного восполнения отсутствия или недостатка в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, которые необходимы для жизни и здоровья населения.

Исходя из положений ст. 31 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 года (далее — **ТРИПС**) при принятии решения об использовании объекта патента без разрешения правообладателя должны соблюдаться положения, ключевыми из которых являются:

- ▶ разрешение на такое использование должно основываться на индивидуальных характеристиках предмета;
- ▶ объем и продолжительность такого использования ограничиваются целями, для которых оно было разрешено;
- ▶ такое использование не является исключительным и не подлежит цессии, кроме как с той частью предприятия или его нематериальных активов, которые осуществляют такое использование;
- ▶ юридическая сила любого решения, относящегося к разрешению такого использования, может быть предметом судебного или иного независимого пересмотра отдельным вышестоящим органом власти государства.

Стоит оговорить, что изложенный в ТРИПС механизм использования патента без согласия правообладателя обладает юрисдикцией на территории нашего государства постольку, поскольку Российская Федерация является членом Всемирной торговой организации (далее — **ВТО**).

Однако 21 марта текущего года в целях защиты национальных интересов в ответ на санкционное давление западных государств в Государственную Думу был внесен законопроект о денонсации протокола о присоединении России к соглашению об учреждении ВТО<sup>3</sup>.

Исходя из этого перспективы применения статьи 1360 ГК РФ необходимо оценивать и с учетом параллельных мероприятий по участию России в ВТО.

Таким образом, в отношении патентов, принадлежащих иностранным лицам из недружественных государств, должно быть принято самостоятельное Распоряжение Правительства РФ, на основании которого у российских граждан и юридических лиц появится возможность использования зарубежных патентов при условии уведомления об этом их правообладателей.

Изменения в Методике же являются правовой основой для освобождения от компенсации зарубежным патентообладателям в случае принятия соответствующего решения Правительством РФ.

Так, в конце 2021 года Правительство повторно (действие прошлого разрешения заканчивалось 31.12.2021) разрешило фармацевтической компании «Фармасинтез» использовать изобретения без согласия правообладателей<sup>4</sup> для целей производства противовирусного препарата «Ремдесивир». Разрешение действует до 31 декабря 2022 года и на него будет рас-

<sup>3</sup> Внесение законопроекта в Государственную Думу: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/91393-8>.

<sup>4</sup> Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2021 № 3915-р «О разрешении акционерному обществу «Фармасинтез» использования изобретений без согласия патентообладателей в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Ремдесивир»»

пространять свое действие новый порядок "нулевой" компенсации. Также 05.03.2022 года разрешение на использование этих же изобретений было предоставлено компании "Р-Фарм"<sup>5</sup>.

На сегодня иные Распоряжения Правительства, допускающие использование иностранных патентов без согласия правообладателей, не приняты.

При этом обсуждается распространение действия ст. 1360 ГК РФ о предоставлении Правительством РФ разрешения использовать права на изобретение, полезную модель, промышленный образец на программы ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем.

По публичным заявлениям, такой механизм должен смягчить последствия ухода из России таких компаний, как Microsoft, Oracle и SAP. Однако стоит отметить, что действие данного правила будет распространяться только на те продукты, у которых нет отечественных альтернатив.

---

### ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ:

#### **Первый судебный прецедент об отказе в защите интеллектуальных прав иностранной компании в связи с введением международных санкций.**

Нашумевшим случаем явился первый прецедент об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации

за нарушение исключительных прав британской компании.

03.03.2022 Арбитражный суд Кировской области свое решение по делу мотивировал тем, что правообладатель исключительных прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства — рисунки Свинка Пеппа, Папа Свин — является юридическим лицом, зарегистрированным и ведущим свою деятельность на территории Великобритании, которой были введены ограничительные меры в отношении Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц<sup>6</sup>.

При этом суд квалифицировал действия истца как злоупотребление правом по ст. 10 ГК РФ, в связи с тем, что его местом нахождения является страна Великобритания, которой приняты ограничительные (политические и экономические) меры против организаций и граждан Российской Федерации. Указанные обстоятельства по сути явились самостоятельным основанием для отказа в иске британской компании.

Представляется, что риски отказов иностранным правообладателям в защите прав с учетом указанного решения Арбитражного суда Кировской области возрастают.

Однако пока что рано говорить об устойчивости такого судебного прецедента для российских лиц, так как его правомерность, вероятно, будет критически оценена вышестоящими судебными инстанциями.

<sup>5</sup> Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 429-р "О разрешении акционерному обществу "Р-Фарм" использования изобретений без согласия патентообладателей в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Ремдесивир"

<sup>6</sup> <https://kad.arbitr.ru/Card/a45fa186-05bb-43b5-87d9-1f0d3b640142>

## ПЕРЕЧЕНЬ

иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1\ Австралия   | 10\ Монако                    |
| 2\ Албания   | 11\ Новая Зеландия            |
| 3\ Андорра   | 12\ Норвегия                  |
| 4\ Великобритания (включая о. Джерси (коронное владение Британской короны) и подконтрольные заморские территории — о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар) | 13\ Республика Корея          |
| 5\ Государства — члены Европейского союза  | 14\ Сан-Марино                |
| 6\ Исландия  | 15\ Северная Македония        |
| 7\ Канада  | 16\ Сингапур                  |
| 8\ Лихтенштейн   | 17\ Соединенные Штаты Америки |
| 9\ Микронезия  | 18\ Тайвань (Китай)           |
|  | 19\ Украина                   |
|  | 20\ Черногория                |
|  | 21\ Швейцария                 |
|  | 22\ Япония                    |

## Авторы

---



КИРИЛЛ  
НИКИТИН  
Адвокат, руководитель  
Поволжской дирекции

[Nikitin@vegaslex.ru](mailto:Nikitin@vegaslex.ru)



ЕЛИЗАВЕТА ВИХЛЯНЦЕВА  
Помощник юриста  
Поволжской дирекции

[Evikhlantseva@vegaslex.ru](mailto:Evikhlantseva@vegaslex.ru)

## Контакты

---

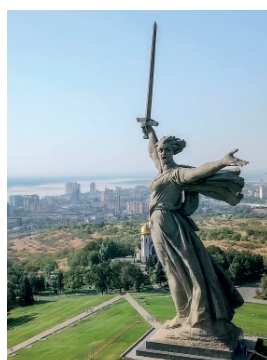


### ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 115054, город Москва,  
Космодамианская наб, 52, строение 5  
Бизнес-центр "Риверсайд Тауэрс"  
(Riverside Towers), этаж 8

Тел.: +7 495 933 0800

[vegaslex@vegaslex.ru](mailto:vegaslex@vegaslex.ru)



### ПОВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005  
город Волгоград,  
ул. Батальонная,  
д. 13, этаж 1

Тел.: +7 (8442) 26 63 12

[volgograd@vegaslex.ru](mailto:volgograd@vegaslex.ru)



### ЮЖНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 350000,  
город Краснодар,  
ул. Буденного, 117/2  
Бизнес-центр КНГК  
Групп, этаж 4

Тел.: +7 (861) 201 98 42

[krasnodar@vegaslex.ru](mailto:krasnodar@vegaslex.ru)