

И.В. Клишина,
заместитель начальника Управления
организации предоставления государственных услуг Роспатента
С.В. Перлова,
заведующий отделом регистрации средств
индивидуализации ФИПС

Государственная регистрация распоряжения исключительным правом: новые подходы

Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены существенные изменения в положения, касающиеся государственной регистрации распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

В соответствии с ранее действующей редакцией статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) государственная регистрация распоряжения осуществлялась посредством государственной регистрации соответствующего договора. С 1 октября 2014 года государственной регистрации подлежит уже не договор, а отчуждение исключительного права по договору, залог этого права, а также предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по договору. Вместе с тем сохраняется требование об обязательности такой регистрации. Как установлено новой редакцией пункта 6 статьи 1232 Кодекса при несоблюдении требований о государственной регистрации, переход исключительного права, его залог или предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации будут признаваться несостоявшимися.

Статьей 1232 Кодекса определены требования к составу документов, которые должны быть представлены для государственной регистрации распоряжения исключительным правом, а также приведен исчерпывающий перечень сведений, которые должны содержаться в этих документах в зависимости от вида договора.

Стоит отметить, что законодатель сохранил для заявителя возможность выбора представляемого документа, подтверждающего состоявшееся распоряжение исключительным правом, это может быть как непосредственно подписанное сторонами заявление или уведомление о таком распоряжении, так и удостоверенная нотариусом выписка из договора либо сам договор (пункт 3 статьи 1232 Кодекса).

Что касается сведений, которые должны быть указаны в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора (пункт 3 статьи 1232 Кодекса), то это тот минимум данных, которые вносятся в соответствующие

государственные реестры после регистрации распоряжения исключительным правом, публикуются и размещаются на официальном сайте Роспатента в сети Интернет для ознакомления третьих лиц. В отношении договоров о залоге и предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в этот перечень данных, которые должны содержаться в представляемых документах, также включены сведения, касающиеся возможности распоряжения сторонами договора имеющимися или предоставленными правами, например, ограничение прав залогодателя или возможность предоставления права использования по сублицензионному договору.

Хотелось бы обратить внимание на положение пункта 4 статьи 1237 Кодекса, касающееся прекращения лицензионного договора. В прежней редакции действие этого положения касалось только предоставления права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав, однако в новой редакции законодатель распространил его действие в отношении всех результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Согласно пункту 4 статьи 1236 лицензионный договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения лицензиатом от лицензиара уведомления об отказе от договора в связи с существенным нарушением обязанности по выплате вознаграждения. В этой связи представляется, что Роспатент должен осуществлять государственную регистрацию прекращения действия договора о предоставлении права использования по заявлению лицензиара вне зависимости от наличия в договоре положения о возможности одностороннего отказа от договора, предполагая действия лицензиара разумными и добросовестными.

Уже из рассмотренных изменений законодательства видно, что ответственность сторон договора о распоряжении исключительным правом при его заключении возрастает, а полномочия Роспатента – четко определены, поскольку Роспатент при государственной регистрации распоряжения правом будет осуществлять проверку только тех сведений, которые должны быть указаны согласно пункту 3 статьи 1232 Кодекса в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора.

Что касается действующего административного регламента предоставления Роспатентом государственной услуги по государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом, то его положения будут применяться к заявлениям о регистрации распоряжения правом, поступившим после 1 октября 2014 года, и только в части, не противоречащей Кодексу в новой редакции.

В настоящее время Роспатентом подготовлен проект Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для

электронных вычислительных машин, базу данных, учитывающий последние изменения законодательства.

Вместе с тем пунктом 2 статьи 1246 Кодекса законодатель предусмотрел возможность для федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, утверждать формы документов, устанавливать правила их составления и подачи, правила и порядок рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий.

В этой связи наряду с проектом Административного регламента Роспатентом подготовлен проект Правил составления, подачи и рассмотрения заявлений о регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных.

В указанных нормативных актах предполагается:

- направление запроса в случае предполагаемого отказа в государственной регистрации распоряжения исключительным правом, в том числе в ситуации, предусматривающей внесение изменений в представленные документы;

- возможность принять в ответ на запрос исправленные документы, в том числе заявление о регистрации, выписку из договора или договор;

- сокращение сроков рассмотрения представленных в ответ на запрос документов до одного месяца;

- с целью сокращения общих сроков рассмотрения документов предусмотреть возможность направления только одного запроса по результатам рассмотрения представленных документов;

- уточнение:

- перечня оснований для приостановления делопроизводства;

- раздела, касающегося введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случае отчуждения исключительного права на товарный знак и промышленный образец;

- оснований для государственной регистрации распоряжения исключительным правом, включая случаи внесения изменений и прекращения ранее зарегистрированных договоров.