

Договорные отношения в области интеллектуальной собственности: что изменится и что с этим делать

Маргарита Дивина
Партнер
Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед

16 июня 2011 года



Изменения в законодательство после принятия IV части ГК РФ

- **Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 26 марта 2006 года:** *Россия подписала Договор 26 марта 2007 года; Договор вступил в силу для России 18 декабря 2009 года*
- **Федеральный закон "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации":** *инициирован Президентом РФ*



Государственная регистрация РИД и СИ (статья 1232 ГК РФ) (1/5)

1. Порядок регистрации распоряжения исключительным правом устанавливается не Правительством РФ, а *федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.*

Пункт 2 статьи 1232 ГК РФ: В случаях, когда РИД или СИ подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой РИД или СИ по договору, залог этого права и предоставление права использования такого РИД или такого СИ по договору, а равно и переход исключительного права на такой РИД или на такое СИ без договора, также подлежит государственной регистрации, **[порядок которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.]**

➔ Порядок и условия такой регистрации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства.

Государственная регистрация РИД и СИ (статья 1232 ГК РФ) (2/5)

2. Государственная регистрация договорного распоряжения исключительным правом осуществляется не посредством регистрации соответствующего договора, а *по заявлению сторон*.

Пункт 3 статьи 1232 ГК РФ: Государственная регистрация отчуждения исключительного права на РИД или на СИ по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого РИД или такого СИ по договору осуществляется **[посредством государственной регистрации соответствующего договора]** → **по заявлению сторон договора**.

Пункт 4 статьи 17 Сингапурского ДЗТЗ: Не может быть потребовано:

- I. представление свидетельства о регистрации знака, являющегося предметом лицензии;
- II. представление лицензионного договора или его перевода;
- III. указание финансовых условий лицензионного договора.

Государственная регистрация РИД и СИ (статья 1232 ГК РФ) (3/5)

3. Заявление может быть подано обеими сторонами или одной из сторон. В случае подачи заявления *одной из сторон договора* к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
- I. подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; ИЛИ
 - II. выписка из договора, удостоверенная нотариусом; ИЛИ
 - III. договор.

Правило 10 Пункт 2(а) Инструкции к Сингапурскому ДЗТЗ: заявление о регистрации лицензии сопровождается следующими документами:

- I. выпиской из ЛД, определяющей стороны и предоставленные согласно лицензии права, удостоверенной государственным нотариусом или любым другим компетентным органом в качестве подлинной выписки из договора; ИЛИ
- II. незаверенным заявлением о лицензии, содержание которого соответствует содержанию бланка заявления о лицензии, предусмотренного в Инструкции, и подписанного владельцем и лицензиатом.

Государственная регистрация РИД и СИ (статья 1232 ГК РФ) (4/5)

4. В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

- I. вид договора;
- II. сведения о сторонах договора;
- III. предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на РИД или на СИ.



Для лицензионных договоров: +

- IV. срок действия;
- V. территория;
- VI. способы использования;
- VII. наличие согласия на сублицензию;
- VIII. возможность одностороннего расторжения.



Для договоров залога: +

- IV. срок действия;
- V. ограничения права залогодателя использовать РИД или СИ или распоряжаться исключительным правом на такой РИД или такое СИ.

Государственная регистрация РИД и СИ (статья 1232 ГК РФ) (5/5)

Пункт 6 статья 1232 ГК РФ (новая редакция): При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на РИД или СИ по договору отчуждения исключительного права или без договора, залога этого исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого РИД или СИ по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования читается **несостоявшимся**.

Договор отчуждения исключительного права (статья 1234 ГК РФ)

1. Несоблюдение письменной формы влечет *недействительность договора*.
2. *Переход исключительного права* подлежит государственной регистрации в случаях и порядке, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ.
3. Вознаграждение возможно в виде фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
4. Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между *коммерческими организациями*.



Лицензионный договор (статьи 1235, 1236 и 1237 ГК РФ)

1. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора (за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ).
2. *Предоставление права использования* подлежит государственной регистрации в случаях и порядке, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ.
3. Вознаграждение возможно в виде фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
4. Не допускается безвозмездное предоставление права использования в отношениях между *коммерческими организациями*.
5. Лицензиар *не вправе сам* использовать РИД или СИ в тех пределах, в которых право использования такого РИД или СИ предоставлено лицензиату на условии исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.
6. Одностороннее расторжение лицензиаром и требование возмещения убытков теперь возможно при *существенном* нарушении обязанности лицензиата уплатить лицензиару вознаграждение за предоставление права использовать *любые* РИД и СИ (а не только произведения либо объекты смежных прав).

Практические вопросы

1. Соотношение договора и зарегистрированной формы
2. Оплата вознаграждения
3. Налоговые вопросы
4. Таможенные вопросы
5. Принудительное исполнение



Маргарита Дивина

Партнер

Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед

Россия 127006 Москва

Долгоруковская улица, 7

Телефон: + 7 495 787 2700

Факс: + 7 495 787 2701

Margarita.Divina@bakermckenzie.com





Спасибо за внимание!

Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an "office" means an office of any such law firm.