



**AK PATENT
LAW GROUP**

**Актуальные правовые
вопросы заключения сделок с
интеллектуальной собственностью**

Виталий Кастальский
Управляющий партнер
AK Patent Law Group

*Адвокат
Кандидат юридических наук
Патентный поверенный РФ
Евразийский патентный поверенный*



Будут рассмотрены следующие вопросы

1.

Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом.

Развитие положений ГК в подзаконных нормативных правовых актах.

2.

Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом.

3.

Доля в исключительном праве, распоряжение правом на получение патента на территории иностранных государств, доверительное управление, залог исключительного права, принудительная лицензия, коммерческая концессия.



Нормативные правовые акты, регламентирующие распоряжение исключительным правом

1.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

2.

Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1416).



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) **передает** или **обязуется передать** принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ГК.



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

1. Если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, государственной регистрации подлежит:

- отчуждение исключительного права;
- залог права;
- предоставление права использования;
- переход исключительного права без договора.

2. Порядок и условия государственной регистрации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти (Министерство экономического развития, Министерство сельского хозяйства).

3. Государственная регистрация осуществляется по заявлению сторон договора.



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

4.

Заявление может быть подано сторонами или одной из сторон.

5.

Если заявление подано одной из сторон, к заявлению должен быть приложен (по выбору заявителя) один из следующих документов:

- подписанное сторонами уведомление о распоряжении исключительным правом;
- выписка из договора, удостоверенная нотариусом,
- договор.

6.

Если требования о государственной регистрации не соблюдены, переход считается несостоявшимся.

7.

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

- вид договора;
- сведения о сторонах договора;
- предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право.



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

8.

При предоставлении права использования также должны быть указаны:

- срок действия договора, если такой срок определен в договоре;
- территория, на которой предоставлено право использования, если такая территория определена в договоре;
- предусмотренные договором способы использования;
- наличие согласия на предоставление права использования по сублицензионному договору, если такое согласие дано;
- возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

9.

В случае государственной регистрации залога должны быть указаны:

- вид договора;
- сведения о сторонах договора;
- предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право;
- срок действия договора залога;
- ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации или распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство.



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

Выводы!

В случае подачи заявления одной стороной с приложением подписанного сторонами уведомления о переходе права / выписке из договора - существенные условия, изложенные в таком уведомлении / выписке, должны соответствовать существенным условиям, изложенным в договоре



Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом

Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора.



Государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении, в том числе следующих условий:

- представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в соответствующем Государственном реестре;
- права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав;
- отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.



Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом

Для государственной регистрации представляются **подлинники документов или их нотариально удостоверенные копии**. Документы (нотариально удостоверенные копии) не должны иметь подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.

Если документ состоит более чем из одного листа, **листы должны быть прошиты и пронумерованы**.

Наименования юридических лиц должны быть указаны в представляемых документах без сокращения и с указанием их места нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их места жительства должны быть указаны полностью.

Заявление о государственной регистрации представляется на русском языке. Прочие документы, прилагаемые к заявлению о государственной регистрации, представляются на русском или иностранном языке. Если документы, прилагаемые к заявлению о государственной регистрации, представлены на иностранном языке, к ним прилагается заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.



Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом

Для государственной регистрации заявитель вправе по собственной инициативе представить документ об уплате пошлины в установленном размере.

Государственная регистрация или отказ в государственной регистрации осуществляются Федеральной службой по интеллектуальной собственности в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня поступления документов



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

Совместное обладание исключительным правом

В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если Гражданским кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

Совместное обладание исключительным правом

К интеллектуальным правам не применяются положения раздела II
Гражданского кодекса РФ (п. 3 ст. 1227)



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

Безвозмездное распоряжение исключительным правом

В отношениях между коммерческими организациями не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права и предоставление исключительной лицензии на территории по всему миру и на весь срок действия исключительного права



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

От Sole license к exclusive license

Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

Что нужно принимать во внимание при распоряжении исключительным правом на промышленный образец

Не допускается отчуждение исключительного права на промышленный образец, если может быть введен в заблуждение потребитель относительно изготовителя товара



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

Изменение конструкции авторского заказа:

создание произведения,
программы для ЭВМ автором



права принадлежат автору

создание по заказу произведения,
программы для ЭВМ подрядчиком
(исполнителем)



права принадлежат заказчику

создание при выполнении работ
произведения, программы для ЭВМ
подрядчиком (исполнителем)



права принадлежат
подрядчику (исполнителю)



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

Распределение прав на РИД, созданные в рамках гражданско-правового договора

Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное



Основные изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с распоряжением исключительным правом

Распределение прав на РИД, созданные в рамках гражданско-правового договора

Может ли договор предусматривать создание изобретения ?

- Могут быть заказаны: произведения, программы для ЭВМ, промышленные образцы, топологии, селекционные достижения
- Могут быть созданы, но не могут быть заказаны: изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау)
- Могут быть как заказаны, так и созданы не по заказу: промышленные образцы, программы для ЭВМ, топологии



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Статус постановлений Президиума ВАС РФ и статус постановлений Пленума ВАС РФ

В соответствии с п. 1 ст. 3

Федерального конституционного закона от 4 июня 2014 года N 8-ФКЗ:

разъяснения по вопросам судебной практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ст. 170 Арбитражного-процессуального кодекса Российской Федерации:

В мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие силу постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, а также на постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие силу постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Сторона договора, не прошедшего необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его незаключенность

Иное толкование правил гражданского законодательства... способствует недобросовестному поведению сторон договора, который не прошел необходимую регистрацию, но исполняется ими

п. 3 Информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Условия организационного (рамочного) соглашения являются частью заключенного договора, если иное не указано сторонами и такой договор в целом соответствует их намерению, выраженному в организационном соглашении

п. 9 Информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

При отчуждении исключительных прав на несколько объектов по одному договору цена должна быть определена в отношении каждого объекта

Определение ВАС РФ от 17 сентября 2009 г. № ВАС-11880/09



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Если сторонами согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения

п. 13.7 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Отчуждение исключительных прав при наличии лицензионного договора не противоречит действующему законодательству

Постановление ФАС МО от 9 апреля 2010 г. № КА-А40/2830-10



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Внесение исключительных прав в уставный капитал – возмездная сделка

Определение ВАС РФ от 26 мая 2010 г. № ВАС-6049/10



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Если по лицензионному договору переданы права на использование произведений, на часть из которых у лицензиара нет прав, такой договор не является полностью недействительным

Определение ВАС РФ от 29 ноября 2010 г. № ВАС-13931/10



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Перечисленные в пункте 1 статьи 1233 ГК РФ способы распоряжения исключительным правом – не полный перечень.

Включение описания полезной модели в проектную документацию квалифицировано судом как согласие проектировщика – патентообладателя на использование полезной модели

Определение ВАС РФ от 23 июля 2008 г. № 9800/08



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Договор, по которому не предусмотрено предоставление всего комплекса исключительных прав, включая права на товарный знак, не должен признаваться договором коммерческой концессии

Постановление ФАС МО от 25 октября 2007 г. по делу № КА-А40/9904-07



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Непредоставление отчета по лицензионному договору не является
основанием взыскания компенсации

**Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21
декабря 2010 г. № ВАС-17168/10**



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Обязанность предоставить неисключительную безвозмездную лицензию = использование без лицензионного договора

Определение ВАС РФ от 21 декабря 2010 г. № ВАС-17168/10



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

После выдачи патента право на его получение следует признать
исчерпанным и не имеющим правового содержания

Постановление ФАС МО от 17 сентября 2009 г. № КГ-А41/7883-09



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Согласно [статьям 423, 575](#) Гражданского кодекса Российской Федерации отношения между коммерческими организациями носят возмездный характер, дарение в отношениях между ними не допускается, то есть гражданские правоотношения строятся на принципе эквивалентности. Под дарением понимается безвозмездная передача вещи или права ([статья 572](#) Гражданского кодекса Российской Федерации). При таких обстоятельствах вывод судебных инстанций о ничтожности договора от 19.05.98 N 1/5-98 как противоречащего требованиям закона ([статья 168](#) Гражданского кодекса Российской Федерации) является обоснованным и подтверждается материалами дела.

Постановление ФАС СКО от 21 ноября 2002 г. № Ф08-4340/2002



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

Проверив обоснованность предъявленного требования, арбитражные суды установили, что по условиям договора (пункты 2, 3) об уступке товарного знака от 24.01.2009 г., от 2.06.2009 г. первоначальный владелец передает в полном объеме исключительные права за вознаграждение, соответственно в размере 8.000 руб., 10.000 руб. В качестве оплаты вознаграждения правопреемник оплачивает государственную пошлину в этих размерах за регистрацию договора в Патентном ведомстве РФ.

Постановление ФАС МО от 15 декабря 2010 г. № КГ-А40/14509-10



Судебная практика по вопросам распоряжения исключительным правом

К тому же установленные судом обстоятельства дела позволяют усмотреть в договоре уступки патента и признаки мнимости. В силу [статьи 10](#) Патентного закона, [главы 24](#) Гражданского кодекса Российской Федерации уступка патента предполагает передачу исключительного права патентообладателем другому лицу. Между тем заключение сторонами через несколько дней после регистрации договора уступки патента в Роспатенте лицензионного договора, по которому правопреемник предоставляет первоначальному патентообладателю за вознаграждение право на изготовление продукции с использованием запатентованного промышленного образца, свидетельствует об отсутствии у сторон намерений передать права на патент в полном объеме.

Постановление ФАС СЗО от 10 февраля 2004 года дело N А56-5261/03



Доля в исключительном праве

1.

Как появилась «доля в исключительном праве»?

"Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации"

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009).

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.4. Требуется изучения вопрос о допустимости распоряжения одним из правообладателей своим правом в тех случаях, когда исключительное право принадлежит ему совместно с другим лицом (лицами), в частности, о возможности передачи им своей доли в праве такому лицу (лицам).

2.

Несколько обладателей исключительного права vs. Долевая собственность.

3.

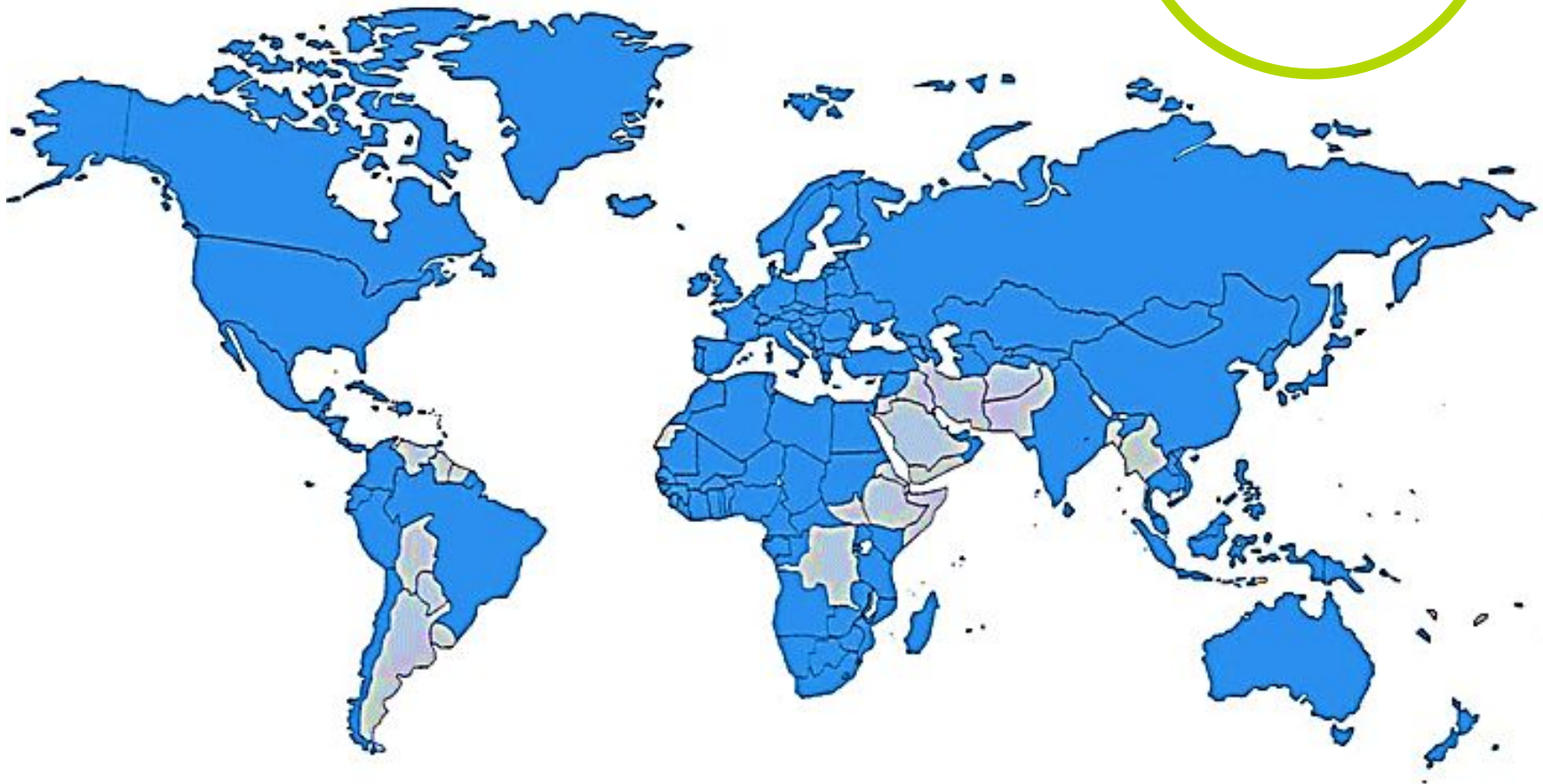
Переход исключительного права на произведение по наследству

В случае смерти одного из соавторов исключительное право прекращается в части принадлежащего ему права, если произведение состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, либо если произведение образует неразрывное целое, доля умершего соавтора в исключительном праве переходит ко всем пережившим соавторам в равных долях.



Распоряжение правом на получение патента

Patent Cooperation Treaty (PCT)





Распоряжение правом на получение патента

Включение новых заявителей
Распределение заявителей по странам

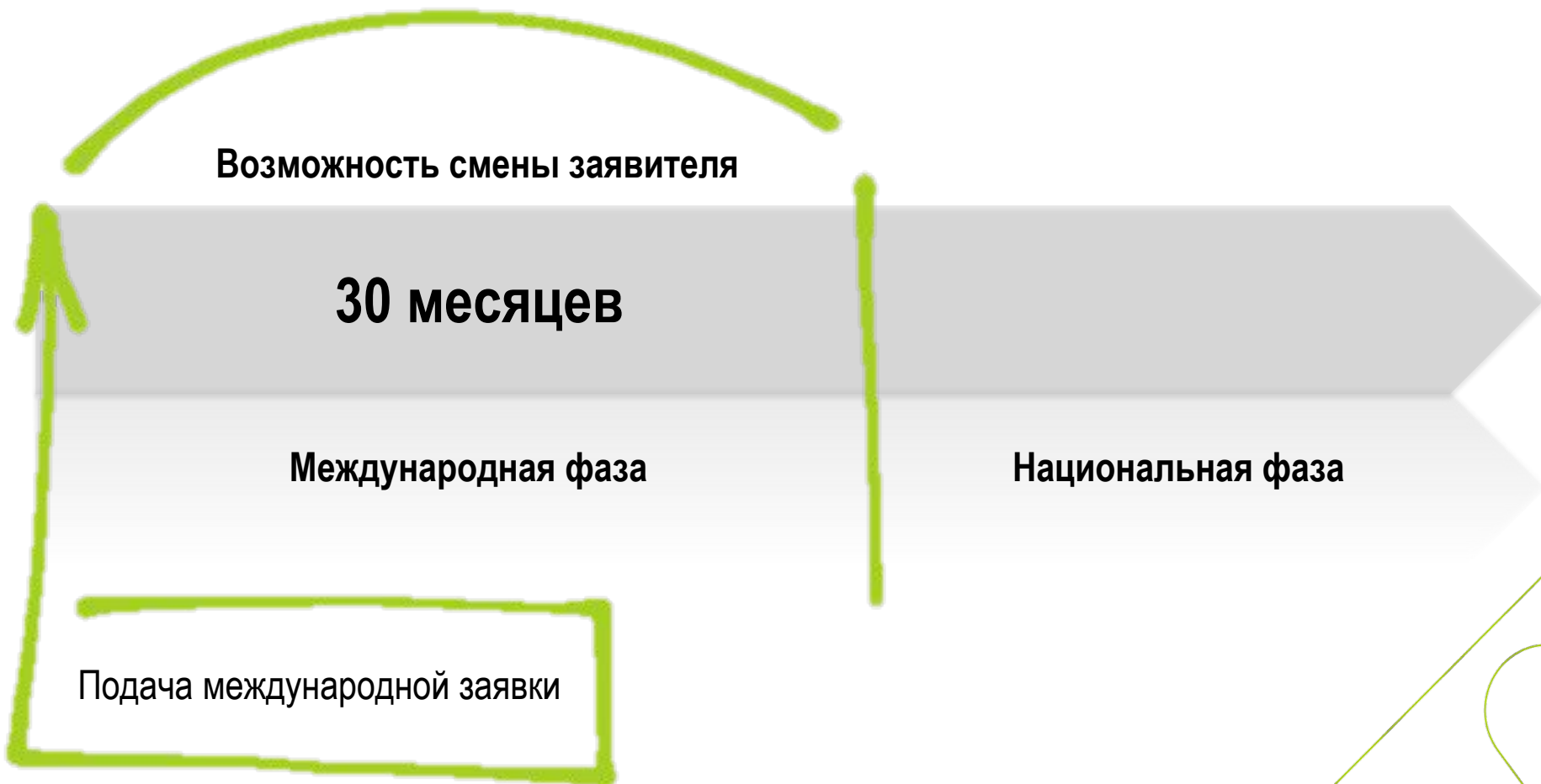
Возможность смены заявителя

30 месяцев

Международная фаза

Национальная фаза

Подача международной заявки





Доверительное управление исключительным правом

Статья 1013. Объект доверительного управления

1. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.

Статья 1014. Учредитель управления

Учредителем доверительного управления является собственник имущества.

Статья 1015. Доверительный управляющий

1. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия.

Статья 1017. Форма договора доверительного управления имуществом

1. Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме.

Статья 1014. Права и обязанности доверительного управляющего

1. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление.
3. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав.



Залог исключительного права

1.

Договор о залоге исключительного права – поименованный договор.

2.

Статьями 336, 1233 ГК РФ допускается распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации путем залога (п. 12 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29).

3.

Не могут выступать в качестве предмета залога:

- личные неимущественные права;
- право следования на произведения изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений;
- исключительное право на фирменное наименование;
- исключительное право на наименование места происхождения товаров.



Залог исключительного права

4.

Действовавшая редакция ГК РФ (до 01.10.2014) – на принадлежащее автору исключительное право на произведение обращение взыскания не допускается.

5.

Действующая редакция ГК РФ – на принадлежащее автору исключительное право на произведение обращение взыскания не допускается, кроме случая обращения взыскания по заключенному автором договору залога, предметом которого является указанное в этом договоре принадлежащее автору исключительное право на конкретное произведение.



Залог исключительного права

6.

Залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, подлежащее государственной регистрации, также подлежит государственной регистрации.

7.

Залогодатель вправе использовать обремененный залогом результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

8.

Залогодатель вправе распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.



Залог исключительного права

п.12 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС от 26 марта 2009 г. №5/29

Предмет договора о залоге исключительного права (статьи 336, 339 ГК РФ) определяется применительно к пункту 6 статьи 1235 Кодекса путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, **право использования которых передается в залог**, со ссылкой в соответствующих случаях на номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Также в договоре о залоге должно быть определено: заложено ли исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме (применительно к пункту 1 статьи 1234 ГК РФ) **или право использования такого результата или такого средства** в предусмотренных договором пределах (применительно к пункту 1 статьи 1235 ГК РФ). В последнем случае договор о залоге должен предусматривать и обстоятельства, приведенные в подпункте 2 пункта 6 статьи 1235 и статье 1236 Кодекса.



Принудительная лицензия. Общие положения

1. Цель института принудительной лицензии – обеспечение конкуренции.
2. Принудительная лицензия – простая неисключительная лицензия, выдаваемая на основании решения суда.
3. Объекты, в отношении которых ГК РФ допускает возможность принудительного лицензирования – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения.
4. Принудительная лицензия в отношении секретного изобретения не предоставляется.



Принудительная лицензия.

Когда возможна выдача принудительной лицензии в отношении изобретения, полезной модели или промышленного образца?

Вариант

№1.

- изобретение или промышленный образец не используются либо недостаточно используется в течение четырех лет (полезная модель – трех лет) со дня выдачи патента;
- недостаточное предложение товаров, работ, услуг на рынке;
- наличие лица, желающего и готового использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец;
- отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора;
- обращение лица в суд;
- патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование обусловлено уважительными причинами;
- суд принимает решение о предоставлении принудительной лицензии;
- Роспатент осуществляет государственную регистрацию лицензии.




Принудительная лицензия.

Вариант $\sqrt{2}$.

Когда возможна выдача принудительной лицензии в отношении изобретения или полезной модели?

- патентообладатель не может использовать изобретение, не нарушая прав другого обладателя другого патента на изобретение или полезную модель;
- обладатель другого патента отказался от заключения лицензионного договора;
- обращение патентообладателя в суд;
- патентообладатель докажет, что изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя другого патента;
- суд принимает решение о предоставлении принудительной лицензии;
- Роспатент осуществляет государственную регистрацию лицензии.



Ваши вопросы?



**AK PATENT
LAW GROUP**

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !**

Виталий Кастальский

+7 985 766 42 56

KASTALSKIY@AKPLG.COM

**КАСТАЛЬСКИЙ И ПАРТНЕРЫ
ПАТЕНТНО-ПРАВОВАЯ ГРУППА**

телефон/факс: +7 495 663 99 36

e-mail: info@akplg.com / www.akplg.com