



Межрегиональная общественная организация содействия деятельности патентных поверенных

## «ПАЛАТА ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ»

Юридический адрес: 107061, Москва, Площадь Преображенская д.6

Фактический адрес: 123995, Москва, Бережковская набережная д.6, оф. 214.

Телефон: +7-499-240-69-45, +7-916-722-62-88; e-mail: [tmistomina@mail.ru](mailto:tmistomina@mail.ru) сайт: [www.palatapp.ru](http://www.palatapp.ru)

Исх. № 0205/2017

18 мая 2017 года

Руководителю Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности  
Ивлиеву Г.П.

Уважаемый Григорий Петрович,

МОО «Палата патентных поверенных» свидетельствует Вам свое почтение и просит рассмотреть вопрос, который вызывает практические затруднения в связи с изменением процедуры регистрации распоряжения исключительным правом в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Как известно, действующая ранее (т.е. до изменений, внесенных Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ) редакция пункта 3 статьи 1232 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - "ГК РФ") предусматривала, что государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществлялись путем государственной регистрации соответствующего договора. После такой регистрации стороны получали зарегистрированный договор с отметкой Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - "Роспатент") о регистрации.

Действующая в настоящий момент редакция пункта 3 статьи 1232 ГК РФ предусматривает, что производится государственная регистрация не самого договора, а факта распоряжения (в частности, отчуждения, предоставления лицензии) исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В результате такой регистрации стороны получают из Роспатента следующие документы:

- уведомление о регистрации (далее - "Уведомление"); и
- приложение к свидетельству (далее - "Приложение").

ПОЛУЧЕНО К-ВО

19 МАЙ 2017

ФИПС ОТД.17

В Уведомлении (за подписью руководителя Роспатента) приводится следующая информация в отношении предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору:

- уведомление о государственной регистрации с исходящим номером Роспатента;
- имя и адрес сторон по договору;
- номер государственной регистрации; и
- дата государственной регистрации.

К Уведомлению (за подписью государственного эксперта по интеллектуальной собственности Роспатента) прилагается заключение о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору (далее - "Заключение"), в котором содержится следующая информация:

- входящий номер;
- номер государственной регистрации (например, товарного знака);
- сведения о лицензиаре;
- сведения о лицензиате; и
- сообщение, что предоставленные документы отвечают требованиям ГК РФ, Правил и Административного регламента.

Кроме этого, сторонам направляется Приложение (приложение к охранному документу, например, к свидетельству на товарный знак), в котором содержится следующая информация:

- номер охранного документа (например, свидетельства на товарный знак);
- сообщение о государственной регистрации договора о предоставлении права использования (хотя, как указано выше, сейчас регистрируется не договор, а факт распоряжения исключительным правом);
- условия договора (указан вид лицензии, срок ее действия и территория); и
- дата и номер государственной регистрации.

Однако в некоторых случаях при исполнении лицензионных договоров, при взаимодействии сторон лицензионных договоров между собой и/или с государственными органами РФ при осуществлении предпринимательской деятельности с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации приведенных выше сведений об условиях договоров (в первую очередь, лицензионных) оказывается недостаточно. На практике зачастую трудно либо вообще невозможно идентифицировать конкретный договор, предоставляемый в государственные и/или органы, и соотнести его с договором, на основании которого Роспатентом была осуществлена регистрация факта распоряжения исключительным правом.

Кроме того, у вышеуказанных органов часто возникают вопросы относительно коммерческих условий договоров, сведения о которых не подтверждаются указанными выше документами о регистрации факта распоряжения правом, направляемыми Роспатентом сторонам.

Так, сведения об условиях лицензионных договоров (в частности, о лицензиаре, лицензиате, предмете лицензии, лицензионной территории, сроке лицензии, объеме прав лицензиата, размере, порядке начисления и уплаты вознаграждения) запрашиваются, по меньшей мере, следующими государственными органами РФ:

- таможенными органами - при импорте / экспорте товаров;
- налоговыми органами - при проведении проверки деятельности сторон договора; и
- банками - для оформления паспорта сделки и осуществлении платежей за рубеж.

Таким образом, ни действующее гражданское законодательство РФ, ни подзаконные акты Роспатента в настоящее время не предусматривают легального и эффективного механизма подтверждения соответствия конкретного договора, предоставляемого в контролирующие органы, договору, на основании которого Роспатентом была осуществлена регистрация факта распоряжения исключительным правом, что вызывает определенные затруднения, преимущественно, для российских лицензиатов.

Представляется, что для устранения вышеуказанных затруднений было бы целесообразно разработать и внедрить процедуру / дополнительную услугу, в соответствии с которой, Роспатент, по обращению сторон договора, мог бы осуществлять следующие действия:

- указывать дополнительные сведения об условиях лицензионного договора в одном из направляемых сторонам договора документов, например, в Уведомлении или в Заключении, на основании соответствующей информации, указанной в подаваемом в Роспатент заявлении о регистрации распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; и
- на представляемых экземплярах договора, возвращаемых Роспатентом вместе с Уведомлением, делать соответствующие отметки о регистрации.

Поскольку осуществление предложенных выше действий не предусмотрено действующими нормативными актами Роспатента, это, вероятно, может рассматриваться как дополнительная услуга, за которую может взиматься соответствующая плата (тариф).

Просим рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в нормативные акты / перечень услуг Роспатента, а также выступления с законодательной инициативой о внесении указанных изменений в действующее гражданское законодательство РФ, если необходимо.

Просим направить ответ на наше обращение по электронной почте: [zalesov@sojuzpatent.com](mailto:zalesov@sojuzpatent.com), [patent@nra-patent.ru](mailto:patent@nra-patent.ru), а также в письменном виде вниманию Совета МОО «ПАЛАТА ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ» по адресу, указанному выше на бланке.

Если у Вас возникнут вопросы в связи с этим письмом, пожалуйста, обращайтесь к Залесову А.В. по тел. (495)221-88-80 или к Сулимовой Е.Б. по тел. (495) 933-29-90

С уважением,

Президент МОО «Палата патентных поверенных»



А.В. Залесов

Исп. Т.М. Истомина +7-916-722-62-88 [tmistomina@mail.ru](mailto:tmistomina@mail.ru)

Адрес для переписки: 121059, Москва, Бережковская набережная д. 6, офис 214. Палата патентных поверенных