

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Правительства Российской Федерации  
«О внесении изменений в Приложение к Положению о патентных и  
иных пошлинах за совершение юридически значимых действий,  
связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный  
образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака  
обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением  
исключительного права на наименование места происхождения товара,  
а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав  
к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами»**

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Приложение к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами» подготовлен Межрегиональной общественной организацией содействия деятельности патентных поверенных «Палата патентных поверенных».

1. Предлагаемое исключение обязанности по уплате патентных пошлин, касающихся внесения изменений в сведения об адресе для переписки, обусловлено её явно обременительным характером для заявителей и правообладателей, а также для профессиональных участников рынка услуг в сфере интеллектуальной собственности, поскольку, как правило, в качестве адреса для переписки, указывается адрес местонахождения той или иной патентной или юридической фирмы, которая может время от времени может его менять (к примеру, в связи с невозможностью в будущем арендовать офис на прежнем месте). В таких ситуациях фирмам приходится в сжатые сроки вносить изменения в большое количество заявок на объекты интеллектуальной собственности и/или в

соответствующие реестры объектов интеллектуальной собственности, если объекты уже зарегистрированы, что, безусловно, является очень затратным.

2. Предлагаемое увеличение размера патентных пошлин за регистрацию товарных знаков (коллективных знаков) и выдачу свидетельств на них, а также за продление срока действия исключительного права на товарные знаки (коллективные знаки), зарегистрированные в отношении более чем трех классов МКТУ (введение «ступенчато-пропорциональной» шкалы – в зависимости от количества классов), имеет следующее обоснование.

Данное новшество направлено на экономическое стимулирование регистрации товарных знаков для целей их действительного использования в экономической деятельности. Экспертные оценки (исходя из практики патентных поверенных) показывают, что большинство не только малых и средних, но и крупных предприятий, регистрирующие товарные знаки для действительного использования, испрашивают охрану до 3 классов МКТУ. Регистрации по всем классам товаров и услуг осуществляется либо очень крупными холдингами в маркетинговых целях, либо, зачастую, иными лицами, имеющими целью «застолбить» удачный бренд для целей его дальнейшего отчуждения (такие лица часто именуются сквоттерами).

Объективно объем охраны согласно регистрации товарного знака зависит от указанных в регистрации классов. В настоящее время стоимость регистрации товарного знака (не экспертизы, а собственно регистрации) в виде государственной пошлины не зависит от количества классов МКТУ. Однако представляется справедливым и обоснованным, чтобы предоставление большего объема охраны требовало, соответственно, большего размера государственных пошлин.

Для хозяйствующих субъектов действительно использующих обозначение по многим классам (как правило, это очень крупные фирмы) такое увеличение не является существенным. Пропорциональное увеличение пошлины призвано сократить практику получение максимально широких

регистраций, а зачастую - охранных документов «на весь перечень классов МКТУ». Практика показывает, что большинство таких регистраций осуществляется не для целей использования товарного знака в хозяйственной деятельности, а для их «перепродажи» или иной подобной «коммерциализации». Не признавая такой экономический интерес априори недобросовестным, мы, тем не менее, полагаем, что он должен быть сопряжен с уплатой пошлины в увеличенном размере. Очевидно, что подобные «широкие» регистрации объективно мешают другим добросовестным хозяйствующим субъектам, в последствии разрабатывающим свой бренд (сходный с зарегистрированным) и имеющим цель использовать его в иных экономических областях. Существующий порядок судебного прекращения правовой охраны товарного знака ввиду его неиспользования требует значительных временных и финансовых затрат от новых игроков. Создание финансового стимула не регистрировать слишком широко и отказываться от лишних классов при продлении регистрации товарного знака (или хотя бы оплаты соответствующей пошлины за такую «широкую» охрану) будет дополнительным инструментом регулирования социальных отношений по поводу получения правовой охраны товарных знаков.

3. Изменения, внесенные в приложение С к Соглашению между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Международным бюро ВОИС и опубликованные на сайте МБ ВОИС ([http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvoll/annexes/annexd/ax\\_d\\_ru.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvoll/annexes/annexd/ax_d_ru.pdf)), которые сформулированы следующим образом:

«Пошлина за поиск (Правило 16.1(a)) (для заявки на английском языке) – 28000 руб.

Пошлина за поиск (Правило 16.1(a)) (для заявки на русском языке) – 6750 руб.»,

не соответствуют изменениям, утвержденным Постановлением, Правительства РФ от 14.11.2013 № 1023, поскольку с учетом правила 92.2

Инструкции к РСТ и статьи 7 Соглашения язык ведения делопроизводства и язык международной заявки не являются тождественными понятиями, язык ведения делопроизводства может отличаться от языка международной заявки.

Согласно правилу 92.2 (b) Инструкции к РСТ «любое письмо заявителя в Международный поисковый орган или Орган международной предварительной экспертизы может быть на языке, отличающемся от языка международной заявки, если данный Орган разрешает использование этого языка».

На основании статьи 7 Соглашения для целей переписки Орган должен использовать язык или один из языков, указанных в приложении D, с учетом языка или языков, указанных в приложении A, и на языке или языках, использование которых разрешено Органом в соответствии с правилом 92.2 (b).

В приложении A указаны языки, на которых, согласно статье 3 Соглашения, Орган проводит поиск, а именно: английский и русский языки.

В приложении D для целей ведения делопроизводства Орган определяет следующие языки: «Русский или английский, в зависимости от языка, на котором международная заявка подана или на который переведена или по выбору заявителя».

С учетом приведенных норм очевиден вывод о том, что заявитель вправе выбрать для целей переписки один из языков Органа: русский или английский независимо от языка подачи заявки.

Следовательно, требование Органа об уплате пошлины за поиск в увеличенном размере в случае подачи заявки на английском языке представляется **неправомерным**, поскольку противоречит изменениям Постановления, согласно которым размер пошлины увеличивается в случае выбора английского языка для ведения делопроизводства.

4. В соответствии с правилом 48.3(a) Инструкции к РСТ «Если международная заявка подается на английском, арабском, испанском,

китайском, корейском, немецком, португальском, русском, французском или японском языках («языки публикации»), она публикуется на том языке, на каком она была подана». При этом если заявка подана на одном из языков публикации, заявителю не предоставляется возможность представить перевод заявки на иной язык для целей публикации.

В случае российских заявителей, подающих международные заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности как Получающее ведомство, язык подачи международной заявки может быть русским или английским. Учитывая, что оба эти языка являются языками публикации, то при желании опубликовать международную заявку на английском языке, заявитель должен сразу подавать заявку на английском, что повлечет за собой увеличение пошлины за международный поиск до 28000 руб.

Принимая во внимание данную норму, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности увеличивать размер пошлины за поиск в зависимости от языка подачи заявки представляется некорректным по отношению к российским заявителям и явно не соответствует политике России в области поддержки предпринимательства и инновационного развития.

Реализация проекта постановления не потребует дополнительных бюджетных ассигнований и не окажет негативного влияния на доходную часть федерального бюджета. Более того, предложенная прогрессивная шкала в отношении регистрации товарных знаков в зависимости от количества классов МКТУ объективно может привести к увеличению бюджетных поступлений от патентных пошлин.