

Шестой блок поправок в ГК РФ, Что меняется в положениях об интеллектуальной собственности



Павел Садовский,
к. ю. н., руководитель
практики интеллектуальной
собственности Адвокатского
бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»



Мария Демина,
младший юрист практики
интеллектуальной
собственности Адвокатского
бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»

В марте 2014 года в рамках реформы гражданского законодательства был принят Федеральный закон от 12.03.14 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса <...>» (далее – закон № 35-ФЗ). Законом № 35-ФЗ внесены существенные изменения не только в сам Гражданский кодекс, но и в некоторые другие законы, затрагивающие сферу интеллектуальной собственности. Так, Федеральный закон от 29.07.04 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» был дополнен перечнем прав обладателей информации, составляющей коммерческую тайну (ст. 4 закона № 35-ФЗ). А статья 12 Федерального закона от 18.12.06 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой ГК РФ», в которой говорится о применении минимальных ставок вознаграждения за создание служебных результатов интеллектуальной деятельности, установленных в советских актах, была признана утратившей силу (ст. 5 закона № 35-ФЗ).

Основная часть изменений вступит в силу с 01.10.14. Но некоторые начнут действовать позже – с 01.01.15 (например, положения о свободных лицензиях и др.). А вот новые нормы о залоге исключительных прав можно будет применять уже 01.07.14. Они вступят в силу одновременно с основными поправками общей части Гражданского кодекса о залоге, которые внес Федеральный закон от 21.12.13 № 367-ФЗ. В этот справочник мы включили самые значимые изменения Гражданского кодекса, которые понадобятся в работе юристам компаний. Ссылки на Гражданский кодекс приведены уже с учетом новой редакции (за исключением, когда в тексте есть указание на действующую редакцию).

Чего коснулись изменения

Суть изменений

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Уведомление об изменении сведений о правообладателе (п. 1 ст. 1232 ГК РФ)

Вводится обязанность уведомлять Роспатент об изменении сведений об обладателе прав на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (об изменении сведений о правообладателе селекционных достижений нужно уведомлять Минсельхоз России). До этого в Гражданском кодексе была закреплена такая обязанность только для обладателей свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара (п. 1 ст. 1532 ГК РФ), а также правообладателей товарных знаков (п. 1 ст. 1505 ГК РФ). Теперь же все правообладатели объектов интеллектуальной собственности обязаны сообщать об изменении своего наименования или имени, местонахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае несообщения этих сведений будет нести сам правообладатель

Чего коснулись изменения	Суть изменений
Залог исключительных прав (ст. 358.18 ГК РФ)	В части первой Гражданского кодекса выделены два особых вида залога. Во-первых, залог исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, к которому применяются общие положения о залоге (ст. 334–356 ГК РФ). Во-вторых, залог прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору. К этому виду залога применяются положения о залоге обязательственных прав (ст. 358.1–358.8 ГК РФ). По умолчанию залогодатель исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации вправе без согласия залогодержателя в течение срока действия договора залога использовать эти объекты и распоряжаться исключительными правами на них, за исключением отчуждения исключительного права. Но стороны могут установить иные условия в договоре
ДОГОВОРЫ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	
Регистрация отчуждения (перехода) исключительных прав (п. 2, 3 ст. 1232 ГК РФ)	По новым правилам регистрации подлежит только отчуждение (переход) исключительных прав по договору, залог этих прав, а также предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 3 ст. 1232, п. 2 ст. 1234, п. 2 ст. 1490 ГК РФ в действующей редакции). При этом представлять договор в Роспатент не обязательно. По сути, проверочный порядок регистрации меняется на уведомительный. Заявление о регистрации могут подать как обе стороны договора, так и одна из них. При подаче заявления одной стороной нужно обязательно приложить к нему либо подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, либо удостоверенную нотариусом выписку из договора (раньше требования о нотариальном удостоверении выписки не было), либо сам договор. Также введен перечень обязательных реквизитов заявления (а также документа, приложенного к заявлению одной из сторон договора): вид договора, сведения о сторонах договора и предмете договора с указанием номера охранного документа. Для отдельных видов договоров (лицензионных и залога) предусмотрены дополнительные реквизиты, обусловленные правовой природой этих договоров. Эти изменения приближают российское законодательство к регулированию Сингапурского договора о товарных знаках 1994 года, который вступил в силу для России еще в 2009 году
Запрет безвозмездных договоров в отношении объектов интеллектуальной собственности (п. 3.1 ст. 1234, п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ)	Теперь четко установлено, что безвозмездное отчуждение исключительного права не допускается в отношениях между коммерческими компаниями, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом. Также под запрет попали некоторые безвозмездные лицензионные договоры: в частности, о безвозмездном предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими компаниями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии (если Гражданским кодексом не установлено иное)
«Свободные» лицензии (п. 5 ст. 1233 ГК РФ)	Новая редакция Гражданского кодекса предусматривает возможность предоставления «свободной» лицензии: с 01.01.15 правообладатель вправе сообщить неопределенному кругу лиц о предоставлении возможности использовать его произведение или объект смежных прав на определенных им условиях и в течение указанного им срока. Такое заявление должно быть размещено на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, который позднее определит Правительство РФ. Если в заявлении не будет указан срок и территория использования, то будет считаться, что право использования предоставлено на пять лет и на всей территории России. Отзыв такого заявления невозможен, как и ограничение предусмотренных в нем условий. Также правообладатель не вправе предоставлять «свободную» лицензию, если он уже предоставил по лицензионному договору исключительную лицензию другим лицам в тех же пределах. Иначе действие лицензионного договора прекратится, а правообладатель должен будет возместить убытки, причиненные лицензиату

Чего коснулись изменения	Суть изменений
Существенное нарушение обязанности выплатить вознаграждение по лицензионному договору (п. 4 ст. 1237 ГК РФ)	В случае существенного нарушения лицензиатом обязанности выплатить лицензиару вознаграждение у лицензиара возникает право отказаться от лицензионного договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Тогда лицензиар вправе направить лицензиату уведомление об отказе от договора. После получения этого уведомления у лицензиата есть 30 дней, чтобы выплатить вознаграждение. Если он не исполнит свою обязанность в этот срок, лицензионный договор прекратится по истечении этих 30 дней
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ	
Ответственность компаний за нарушение интеллектуальных прав (абз. 3 п. 3, п. 4 ст. 1250 ГК РФ)	Компании и предприниматели (то есть лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность) могут быть привлечены к ответственности за нарушение интеллектуальных прав независимо от наличия вины (подобную позицию уже озвучивал Президиум ВАС РФ в постановлении от 02.04.13 № 15187/12). Исключение – если нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы (то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств), наличие которой должен доказать правонарушитель. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушении (подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), пресечение действий, нарушающих исключительное право либо создающих угрозу нарушения такого права (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей (подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Важная деталь: лицо, которое было привлечено к ответственности в отсутствие вины, вправе предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков (очевидно, тому лицу, по вине которого произошло нарушение, например, своему работнику)
Нарушение исключительных прав на несколько объектов (п. 3 ст. 1252 ГК РФ)	Если одним действием нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих одному правообладателю, то размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый объект. Суд по своему усмотрению может снизить размер компенсации ниже установленных пределов (это касается снижения как оценочной, так и двукратной компенсации). Но общий размер компенсации после снижения не может быть меньше 50 процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения
Тожественность (сходство до степени смешения) промышленного образца и товарного знака (п. 6 ст. 1252 ГК РФ)	Установлено, что принцип старшинства права применяется также к случаям коллизии между промышленными образцами и средствами индивидуализации. На практике это происходит нередко, так как один и тот же объект может потенциально охраняться и как товарный знак, и как промышленный образец. Поэтому теперь, если будет установлена тождественность или сходство до степени смешения между промышленным образцом и средством индивидуализации, преимущество будет у того, что возникло раньше или имеет более ранний приоритет
Обеспечительные меры (п. 2 ст. 1252 ГК РФ)	Расширен перечень обеспечительных мер, которые могут применяться в порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительных прав. Так, помимо наложения ареста на материальные носители, оборудование и материалы может быть введен запрет на осуществление каких-либо действий в интернете
АВТОРСКОЕ ПРАВО	
Открытая лицензия (ст. 1286.1 ГК РФ)	Вводится открытая лицензия – это заключаемый в упрощенном порядке лицензионный договор присоединения, по которому автор или иной правообладатель предоставляет простую (неисключительную) лицензию на использование произведения. Условия открытой лицензии должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы любое лицо могло ознакомиться с ними до начала использования произведения. Открытая лицензия по умолчанию является безвозмездной, хотя правообладатель может установить иное в ее условиях

Чего коснулись изменения	Суть изменений
ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА	
Взыскание компенсации за нарушение прав по патенту (ст. 1406.1 ГК РФ)	С 01.01.15 компенсацию можно будет требовать в том числе и за нарушение исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). В настоящее время о взыскании компенсации можно заявить только при нарушении авторских и смежных прав, прав на товарный знак, а также прав на наименование места происхождения товара (ст. 1301, 1311, п. 4 ст. 1515, п. 2 ст. 1537 ГК РФ)
Зависимые объекты патентного права (ст. 1358.1 ГК РФ)	Появятся понятия зависимых объектов патентного права – это изобретения, полезные модели и промышленные образцы, использование которых в продукте или способе невозможно без использования другого изобретения, полезной модели, промышленного образца, имеющего более ранний приоритет. Для использования таких зависимых объектов необходимо получить разрешение правообладателя патента на соответственно более ранний объект
Срок охраны промышленных образцов (п. 1 ст. 1363 ГК РФ)	По новым правилам срок охраны промышленных образцов составит пять лет (вместо нынешних 15 лет). Этот срок будет распространяться только на патенты, выданные по заявкам, для которых дата подачи установлена после 01.01.15
Экспертиза полезной модели (ст. 1390 ГК РФ)	Изменится порядок проведения экспертизы в отношении полезных моделей. В частности, появится стадия экспертизы по существу: на этом этапе будут вестись информационный поиск для определения уровня техники, а также проверка соответствия полезной модели критериям патентоспособности и законодательно установленным требованиям и проверка достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки. Сейчас соответствие полезной модели условиям патентоспособности (в отличие от изобретений и промышленных образцов) не проверяется (п. 1 ст. 1390 ГК РФ в действующей редакции)
НОУ-ХАУ	
Содержание понятия ноу-хау (ст. 1465 ГК РФ)	Поменяется содержание понятия ноу-хау: теперь в этом качестве могут охраняться не просто сведения любого характера, а только сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности. Тем самым законодатель четко отделил ноу-хау от понятия коммерческой тайны. К действующим сейчас требованиям в отношении ноу-хау добавилось условие о том, что обладатель ноу-хау принимает разумные меры для соблюдения конфиденциальности сведений. При этом введение режима коммерческой тайны будет только одним из способов соблюдения конфиденциальности, а не обязательным условием охраны в качестве ноу-хау
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ	
Нарушение фирменного наименования (ст. 1474 ГК РФ)	Если у компании фирменное наименование тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием другого юридического лица (у которого приоритет по времени регистрации данного наименования), то теперь она обязана по своему выбору либо прекратить использование этого фирменного наименования, либо изменить его. В прежней редакции Гражданского кодекса речь шла только о прекращении использования
Экспертиза товарного знака (п. 4 ст. 1497 ГК РФ)	Изменится срок для представления дополнительных материалов при проведении экспертизы заявки на товарный знак: если сейчас этот срок составляет два месяца со дня направления соответствующего запроса, то с 01.10.14 он будет увеличен до трех месяцев