

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

**НАСЛЕДОВАНИЕ В ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ** стр._1
**ОБЗОР НОВОСТЕЙ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** стр._10
НОВОСТИ ФИРМЫ стр._19

ГОРОДИССКИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ТМТ

МОСКВА, С-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОДАР, ЕКАТЕРИНБУРГ
Н. НОВГОРОД, ДУБНА, НОВОСИБИРСК, САМАРА, УФА
КАЗАНЬ, ВЛАДИВОСТОК, ТЕХНОПАРК «САРОВ», ПЕРМЬ
КИЕВ, АСТАНА, ДУБАЙ

G-NEWS

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

#151 (1) 2023



«Городисский и Партнёры» расширяет свое международное присутствие и выходит на рынок Ближнего Востока —

**ОФИС ФИРМЫ В ДУБАЕ
ОТКРЫЛСЯ 6 АПРЕЛЯ
2023 ГОДА**

НАСЛЕДОВАНИЕ В ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Е. Ю. Селиверстова
Консультант «Городисский
и Партнёры» (Москва)

Н. И. Птицын
Патентный поверенный РФ
Директор «Городисский
и Партнёры» (Владивосток)



В соответствии со статьями 1112 и 1241 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) наследование является основанием для перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (РИД) от правообладателя, выступающего наследодателем, в пользу иного лица (лиц) — наследника(-ов).

При этом раздел 5 ГК РФ «Наследственное право», в том числе глава 65 ГК РФ «Наследование отдельных видов имущества», не содержат специальных норм, посвященных наследованию исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, что неоднократно отмечалось многими авторами как недостаток нормативно-правового регулирования.

В то же время в Четвертую часть ГК РФ включен ряд статей, посвященных наследованию объектов авторского права (ст. 1283 ГК РФ), объектов смежного права (ст. 1308.1 и 1318 ГК РФ) и топологий интегральных микросхем (ст. 1457.1 ГК РФ). Указанные нормы, с одной стороны, подтверждают понимание законодателем необходимости особого правового регулирования наследования исключительного права. Однако, с другой стороны, сформулированные нормы не имеют должной системности, а игнорирование законодателем вопросов наследования в отношении объектов патентного права вызывает проблемы теоретического и практического характера. Кроме того, включение положений о наследовании в Четвертую, а не в Третью часть ГК РФ, выглядит как продолжение сомнительной логики законодателя включать в Четвертую часть любые положения, содержащие упоминание об интеллектуальной собственности. В то время как следовало бы исходить из существа правоотношений, регулируемых той или иной нормой, и включать его в соответствующие часть, раздел и главу кодекса. Так, положения о наследовании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, регулируя наследственные правоотношения, целесообразно было бы включить именно в Часть третью ГК РФ. Давайте разберемся, как на текущий момент урегулированы отношения в области наследования исключительного права на запатентованные объекты и какие возникают теоретические и практические проблемы.

НАСЛЕДОВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

И СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НАСЛЕДНИКОВ

Столкнувшись с несложным на первый взгляд вопросом — переход исключительного права на объекты патентного права в порядке наследования, необходимо учитывать, что данная процедура, на сегодняшний день не имеет четкой регламентации в действующих нормативно-правовых актах, в том числе административных регламентах, которыми руководствуется Роспатент при осуществлении соответствующей государственной услуги. В практике патентных поверенных и нотариусов данные вопросы также не имеют широкого освещения. Итак, в соответствии с п. 1 ст. 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным Кодексом требованиям к промышленным образцам. Согласно п. 2 ст. 1345 ГК РФ автору упомянутых объектов принадлежит исключительное право и право авторства. Поскольку, в соответствии с действующим законодательством (ст. 1356 ГК РФ) право авторства неотчуждаемо и непередаваемо, то, говоря о наследовании, мы должны помнить, что унаследовать можно только исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Так как же урегулирована процедура наследования исключительного права на запатентованные объекты, какими нормами следует руководствоваться? Пожалуй, стоит отметить, что устанавливая нормы, регулирующие распоряжение исключительным правом (ст. 1233 ГК РФ), законодатель четко и однозначно указал, что к договорам о распоряжении исключительным правом применяются общие положения об обязательствах и о договоре, поскольку

иное не установлено правилами и не вытекает из содержания или характера исключительного права. Данная отсылка достаточно важна, поскольку однозначно указывает на применимость общих положений гражданского законодательства к договорам, предметом которых являются исключительные права. Вместе с тем, законодатель, говоря о переходе исключительного права без договора (ст. 1241 ГК РФ), хотя и упоминает наследование наряду с реорганизацией юридического лица, но не дает прямой отсылки на возможность руководствоваться общими положениями о наследовании, предусмотренными 3 частью ГК РФ.

Несмотря на отсутствие такой прямой отсылки, полагаем очевидным применимость положений раздела 5 ГК РФ «Наследственное право» к наследованию исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. На это указывает не только ст. 1241 ГК РФ, но и содержание п. 5 ст. 1232 ГК РФ, а также наличие специальных норм о наследовании исключительного права в отношении произведений (ст. 1283 ГК РФ), о чем несколько подробнее будет описано ниже.

Однако, насколько существующее регулирование является достаточным? В соответствии со ст. 1111 ГК РФ основаниями для наследования являются завещание, наследственный договор и наследование по закону.

Для правильного и своевременного оформления перехода права по наследству необходимо помнить о соблюдении сроков, связанных с открытием наследства и вступлением в наследство. Наследство открывается со смертью гражданина, либо по факту объявления судом гражданина умершим. Моментом открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда. Статья 1116 ГК РФ определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию:

- к **наследованию по закону** могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наслед-

ства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;

- к **наследованию по завещанию** могут призываться не только граждане (физические лица), но и указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, а также наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании;

- к **наследованию по завещанию** также могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования также могут быть наследниками по закону в соответствии со статьей 1151 ГК РФ (выморочное имущество). Данное положение вступает в силу в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным. По общему правилу, зафиксированному в ст. 1154 ГК РФ, срок для принятия наследства составляет 6 месяцев со дня открытия наследства или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника от наследства, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания основного шестимесячного срока, установленного для принятия наследства.

Кроме того, по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал

и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Вместе с тем, при вступлении в наследство, а равно и при восстановлении пропущенного срока для вступления в наследство, необходимо помнить о сроках действия исключительного права на наследуемые объекты, а именно: 20 лет для изобретения, 10 лет для полезной модели и 5 лет для промышленного образца (25 лет — максимальный срок действия патента на промышленный образец, при условии своевременной оплаты пошлины за поддержание патента в силе). По истечении указанных сроков объекты патентного права переходят в общественное достояние и, следовательно, исключительное право, подлежащее наследованию по закону или завещанию, перестает существовать.

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что для поддержания рассматриваемых объектов в силе (чтобы исключительное право на них не утратило способность быть наследуемым), необходимо своевременно оплачивать годовые пошлины, предусмотренные законодательством и Положением о патентных и иных пошлинах. В случае пропуска срока для оплаты, но сохранения возможности восстановления действия патента, наследник также может осуществить данное действие (п. 1 ст. 1400 ГК РФ указывает на то, что ходатайство о восстановлении патента может быть подано правопреемником правообладателя до истечения предусмотренного законом срока). Согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц и/или произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества. В нашем случае речь как раз может идти об уплате годовых пошлин и/или восстановлении действия патента. Тем более, что пункт 2 ст. 1152 ГК

РФ говорит нам о том, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Иными словами, с момента открытия наследства у наследника появляется право охранять и защищать наследуемое имущество и имущественные права.

Досрочное прекращение действия патента в связи с неуплатой соответствующей пошлины может явиться проблемой в принятии наследства. Эти проблемы были достаточно хорошо описаны Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № СИП-218/2015. Как было установлено судом, нотариус отказал наследнику в выдаче свидетельства о праве на наследство в отношении исключительного права на изобретение, поскольку на момент открытия наследства действие патента было досрочно прекращено в связи с неуплатой соответствующей пошлины.

Наследники оплатили необходимую пошлину и обеспечили восстановление действия патента. Несмотря на это, нотариус снова отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство в отношении исключительного права на восстановленный патент. Решение нотариуса было обосновано тем, что действие патента восстановлено уже после смерти наследодателя. Соответственно, невозможно в бесспорном порядке принять решение о включении данного имущественного права в состав наследственной массы. Иными словами, возникла некоторая коллизия. На момент открытия наследства исключительное право прекратилось, в связи с досрочным прекращением действия патента, а поскольку право прекратилось, то его невозможно наследовать. При восстановлении же срока действия патента, не существовало (не было в живых) владельца исключительного права.

Решением данной ситуации может быть более детальная регламентация наследования не только в отношении исключительного права, но и в отношении права на восстановление действия патента. Отсутствие такой регламентации в настоящее время в определен-

ной степени усложняет процедуру наследования, учитывая, что в Гражданском кодексе прямо не закреплена возможность наследования права на восстановление действия патента. Такая возможность следует только из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ (п. 91 постановления от 29.05.2012 № 9).

Руководствуясь указанными разъяснениями наследникам, в случае досрочного прекращения действия патента, необходимо пройти несколько «этапов» наследования:

- обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство, включающее право на восстановление действия патента;
- после того, как срок действия патента будет восстановлен, еще раз обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, включающее исключительное право на восстановленный патент. Но в этом случае сохраняется риск отказа в выдаче свидетельства по причине того, что отсутствует возможность бесспорного включения в состав наследства имущественного права, фактически отсутствовавшего (прекратившегося) на момент открытия наследства (как это было в деле, рассмотренном выше).
- после получения от нотариуса отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство, включающее исключительное право, наследникам необходимо будет обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. При этом суд может прийти к выводу о наличии спора о праве, что потребует рассмотрения дела в порядке искового производства.

Представляется очевидным, что вышеописанная процедура принятия наследства, в случае досрочного прекращения действия патента, является крайне сложной и неоправданно громоздкой.

Кроме того, даже получив свидетельство о праве на наследство, новому владельцу исключительного права необходимо помнить, что считаться правообладателем, а, следовательно, использовать и распоряжаться своим исключительным правом он сможет только после государственной регистрации перехода права. Указание на обязанность правообладателя уведомлять Роспатент обо всех изменениях, связанных со сведениями о правообладателе, закреплено в п. 1 ст. 1232 ГК РФ. Хотя ответственность за несоблюдение данной

обязанности не предусмотрена, все риски неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.

В соответствии с действующим Административным регламентом, для предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права по наследству гражданин, или юридическое лицо, или их представитель подает в Роспатент следующие документы:

1. заявление о государственной регистрации перехода исключительного права;
2. доверенность, подтверждающую полномочия представителя;
3. документ, подтверждающий согласие субъектов персональных данных, указанных в заявлении, на обработку персональных данных этих лиц;
4. документы, подтверждающие переход исключительного права.

В данном случае основанием для государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности является свидетельство о праве на наследство. Документ может быть представлен в оригинале либо в виде нотариально заверенной копии.

Также необходимо уплатить установленную пошлину за совершение данного юридического действия. Документ, подтверждающей уплату пошлины, может быть представлен по инициативе заявителя и не является обязательным документом, отсутствие которого может стать причиной для отказа в принятии заявления к рассмотрению.

Срок предоставления государственной услуги составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в Роспатент. Государственная регистрация перехода исключительного права на РИД без договора или отказа в такой регистрации осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня поступления в Роспатент полного комплекта вышеперечисленных документов.

При отсутствии каких-либо вопросов по направленному заявлению, Роспатент принимает решение о регистрации перехода исключительного права, вносит запись о переходе исключительного права в соответствующий Реестр и направ-

ляет заявителю официальный документ, подтверждающий состоявшееся юридическое действие.

Давайте остановимся на вопросе государственной регистрации перехода исключительного права несколько подробнее.

Необходимо учитывать, что при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, в частности, по наследству, переход исключительного права считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

В то же время, обращаясь к положениям п. 2 ст. 1152 ГК РФ, мы обнаруживаем, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Более того, в силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество.

Отдельно следует обратить внимание на то, что п. 2 и п. 4 ст. 1152 ГК РФ не указывают на возможность установления иного регулирования специальными нормами.

Предположим, что наследство, открывшееся после смерти патентообладателя, включало в себя имущество и имущественные права, в том числе исключительное право на изобретение. Наследник принял часть наследства, включающее имущество. Но не осуществил никаких действий по принятию исключительного права на изобретение. В силу п. 2 и п. 4 ст. 1152 ГК РФ такой наследник должен признаваться принявшим все наследство, а исключительное право на изобретение должно признаваться за данным наследником с момента открытия наследства. В этой связи возникает несколько вопросов.

Во-первых, вправе ли наследник, обращаясь в Патентное ведомство за регистрацией перехода исключительного права на изобретение, обосновывать свое правопреемство любым документом, подтверждающим принятие наследства, поскольку принятие любого наследуемого имущества или его части презюмируется как принятие всего наследства?

Отвечая на этот вопрос, можно предположить, что прикладывая к заявлению в Патентное ведомство

свидетельство о праве на наследство, в котором прямо не содержится указание соответствующего результата интеллектуальной деятельности, в государственной регистрации перехода исключительного права будет отказано. Это связано с тем, что вышеупомянутый Административный регламент в качестве документа, подтверждающего правопреемство наследника, указывает не любое свидетельство о праве на наследство, а только такое, в котором указано о наследовании исключительного права на определенный результат интеллектуальной деятельности. И ссылки на п. 2 и п. 4 ст. 1152 ГК РФ в данном случае, скорее всего, не будут приняты в качестве достаточного основания для оказания государственной услуги. Однако, руководствуясь ст. 1152 ГК РФ, наследник вправе обратиться к нотариусу за выдачей необходимого свидетельства (или дополнительного свидетельства) о праве на наследство, либо обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства, включающего исключительное право на изобретение. В то же время, говоря о решении суда об установлении факта принятия наследства, стоит отметить, что данного рода документ не поименован в Административном регламенте в качестве документа, который может быть представлен в Патентное ведомство для получения государственной услуги. Во-вторых, возникает вопрос, не являются ли положения п. 6 ст. 1232 ГК РФ в части наследования не согласованными со ст. 1152 ГК РФ, поскольку указывают на то, что переход исключительного права без соответствующей государственной регистрации считается несостоявшимся, в то время как п. 4 ст. 1152 ГК РФ императивно указывает на то, что исключительное право должно считаться принадлежащим наследнику, принявшему наследство (или часть наследства) с момента открытия наследства независимо от момента государственной регистрации? Однозначно ответить на этот вопрос достаточно сложно. Представляется, что наследник, не принявший мер для государственной регистрации перехода исключительного права, не будет иметь всех правомочий правообладателя до осуществления такой государственной регистрации, но тем не менее будет иметь возможность осуществлять некоторые при-

сущие правообладателю функции, например, осуществлять защиту от нарушений. При этом, любые действия такого наследника будут крайне осложнены. Представляется, что устранение такой формальной несогласованности норм возможно путем проработки и систематизации специальных норм в отношении наследования исключительного права на объекты патентного права. При этом такая проработка и систематизация специальных норм должна предполагать анализ не только такой элементарной ситуации, при которой осуществляется переход исключительного права от умершего к одному наследнику, но и ситуации, осложненные участием нескольких субъектов. При чем не только в качестве нескольких наследников, но и в качестве со-патентообладателей, поскольку необходим баланс соблюдения прав всех субъектов. В случае, если наследников несколько, между ними отсутствует спор о разделе имущества и все наследники заинтересованы в его принятии, а также в последующей регистрации перехода исключительного права, то при соблюдении всех установленных требований, Роспатент без особых сложностей зарегистрирует переход исключительного права и все наследники будут указаны в соответствующем Реестре в качестве совладельцев патента (со-патентообладателей). При этом, как только у исключительного права на один объект появляется несколько владельцев, возникают дополнительные особенности и сложности. Так, например, по общему правилу доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или от совместного распоряжения исключительным правом распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное. Но в отношении нескольких наследников, к которому совместно перешло исключительное право, как разъяснил Верховный Суд РФ, действует иной подход. Указанные доходы распределяются между ними в соответствии с наследственными долями (п. 35 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10). При этом остается не урегулированным вопрос о том, могут ли наследники согласовать иной порядок распределения

дохода или они вправе разделить непосредственно только имущество и имущественные права, входящие в состав наследства, в соответствии со ст. 1165 ГК РФ, передав одному из наследников исключительное право в полном объеме, а остальным наследникам — иное имущество (имущественные права). Трудности также могут возникнуть при наличии нескольких наследников и отсутствии договоренности между ними относительно принятия наследства в целом и дальнейшей судьбы наследуемого исключительного права. Далее рассмотрим подробнее, с чем можно столкнуться в подобной ситуации и какие нормы права могут выступить регуляторами для их разрешения и определения последовательности действий. Примером может послужить ситуация, когда при наличии нескольких наследников не все из них приняли наследство в силу различных обстоятельств. Иными словами, может возникнуть ситуация, когда один наследник уже получил свидетельство о праве на наследство, включающее исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, в котором определена его «доля» владения, а другой или другие наследники этого не совершили. Следует помнить, что в соответствии со ст. 1164 ГК РФ при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников. При отсутствии заинтересованности прочих наследников в принятии наследства на основании п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства, а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (ст. 1146 ГК РФ) или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 1161 ГК РФ, если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается

в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.

Иными словами, если в силу закона или завещания исключительное право на результат интеллектуальной деятельности может быть унаследовано несколькими лицами, но один из наследников не примет наследство, то его наследственная доля переходит к остальным наследникам, принявшим наследство (приращение наследственной доли). При этом завещанием данное правило приращения наследственных долей может быть изменено.

Представляется, что в текущих условиях некоторой правовой неопределенности, связанной с наследованием исключительного права, в том числе с учетом вышеописанных проблемных и спорных ситуаций, завещание исключительного права может являться решением, которое в наибольшей степени будет отвечать интересам и намерениям завещателя.

Положения Гражданского кодекса не содержат специальных норм в отношении завещания исключительного права.

Согласно п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора. При этом в силу ст. 1220 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Учитывая, что из положений ст. 128 ГК РФ понятие «имущество» включает в себя в том числе «имущественные права», каких-либо ограничений в завещании исключительного

права нет. Более того, из положений ст. 1220 ГК РФ следует, что завещатель вправе распорядиться исключительным правом как на уже запатентованный объект, так и на объекты, которые могут быть созданы и запатентованы в будущем. Завещатель вправе определить наследников, в том числе не входящих в круг наследников по закону, которым он хотел бы передать исключительное право на РИД, установить лицо, которому будет поручено исполнить завещание (душеприказчика), возложить на наследников совершение определенных действий (завещательное возложение) и т.д. Кроме того, условия завещания могут быть в любое время изменены или отменены по усмотрению завещателя. Таким образом, оформление завещания может минимизировать негативные риски, связанные с переходом исключительного права по наследству.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СО-ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В современных условиях разработка патентоспособных решений осуществляется, как правило, не изобретателем-одиночкой, а коллективом авторов. При этом право на получение патента может сохраниться за всеми авторами или некоторыми из них, что, соответственно, приводит к выдаче патента в пользу нескольких лиц (со-патентообладателей). Действующее законодательство прямо предусматривает такую возможность (п. 2 ст. 1229 и п. 5 ст. 1358 ГК РФ).

Совместное обладание любым неделимым объектом, в том числе имущественным правом, должно предполагать установление такого правового регулирования, которое обеспечивает баланс прав и законных интересов всех собственников, а в данном случае — всех со-патентообладателей. Положения п. 3 ст. 1229, п. п.2 и 3 ст. 1348 и п. 5 ст. 1358 ГК РФ устанавливают, что со-патентообладатели с целью достижения необходимого

баланса интересов вправе заключить соглашение, регулирующее:

- порядок использования изобретения (полезной модели, промышленного образца);
- порядок распоряжения исключительным правом;
- условия распределения доходов от совместного использования изобретения (полезной модели, промышленного образца) либо от совместного распоряжения исключительным правом на соответствующий объект.

Если же со-патентообладатели, по каким-либо причинам, не заключили вышеуказанное соглашение, то Гражданский кодекс устанавливает общие правила, применяемые как бы «по умолчанию».

Но при этом Гражданский кодекс, как уже отмечалось, содержит крайне незначительное количество положений, регулирующих наследование исключительного права и вовсе игнорирует вопросы

наследования в случае смерти одного из со-патентообладателей, а также вопросы защиты интересов со-патентообладателей в случае смерти одного из них. В науке эти вопросы также являются малоисследованными. Между тем, данные правоотношения заслуживают внимания, поскольку представляют не только теоретическую проблему, но формируют некоторые практические риски. Какие же нам видятся проблемы, связанные с недостаточным урегулированием наследования в случае смерти одного из со-патентообладателей?

Риски при наследовании права на получение патента

В отличие от объектов авторского права, исключительные права на которые возникают по факту создания, возникновение исключительного права на изобретение,

полезную модель или промышленный образец предполагает инициирование и прохождение процедуры патентования. На любом из этапов этой процедуры могут возникнуть вопросы наследования.

Законным инициатором процедуры патентования, имеющим возможность правомерно обратиться с соответствующим заявлением в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), является автор или коллектив авторов, либо лицо (группа лиц), к которым перешло право на получение патента.

В соответствии с п. 3 ст. 1348 ГК РФ распоряжение правом на получение патента осуществляется авторами совместно. Каковы же последствия смерти одного из соавторов, не успевшего передать право на получение патента при жизни? Как было разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ) от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (подп. «б» п. 91.) право на получение патента, являясь имущественным правом наследодателя, включается в состав наследства. Необходимо заметить, что это следует и из п. 2 ст. 1357 ГК РФ, в котором указана возможность перехода права на получение патента в порядке универсального правопреемства. То есть, право на получение патента от умершего соавтора в порядке наследования может перейти к одному или нескольким наследникам. В этом случае оставшиеся соавторы фактически не имеют достаточных законных оснований подать заявление о выдаче патента, до истечения срока принятия наследства и без участия наследников.

Следовательно, по меньшей мере, в течение 6-ти месяцев со дня открытия наследства процедура патентования не может быть инициирована (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). А в некоторых случаях данный срок может быть и более продолжительным (п. 2 ст. 1154 ГК РФ).

То есть срок принятия наследства может полностью поглотить льготный период, установленный п. 3 ст. 1350 и п. 3 ст. 1351 ГК РФ, и, соответственно, привести к существенным проблемам при дальнейшем патентовании, в том числе к признанию заявленного решения не отвечающим критерию новизны. Кроме того, лица, обладающие правом на получение патента

совместно с умершим соавтором, должны не только ожидать вступления наследников в наследство, но и представить им всю информацию и документы, необходимые для включения права на получение патента в отношении созданного патентоспособного объекта, в состав наследственной массы. Наследники, в свою очередь, должны будут представить такую информацию и документы нотариусу.

С большой долей вероятности можно утверждать, что, не располагая данной информацией и документами, наследники не смогут подтвердить свои притязания, а нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство, поскольку право на получение патента не может носить абстрактный характер.

Можно предположить, что наступление подобных случаев способно спровоцировать некоторое неправомерное поведение. Так, лица, имеющие право на получение патента совместно с умершим соавтором, не желая ожидать истечения срока принятия наследства и опасаясь различных рисков признания решения непатентоспособным, могут подать заявление в Роспатент только от своего имени, не указывая в качестве заявителя умершего соавтора. Данному поведению способствует еще и то, что процедура патентования не предполагает проверку Роспатентом надлежащего оформления перехода права на получение патента от всех соавторов к заявителю(-ям), в отличие от некоторых иностранных патентных ведомств.

Более того, в подобной ситуации есть риск, что во избежание возможных судебных споров с наследниками, умершее лицо вовсе может быть не указано в качестве соавтора патентуемого объекта.

Следует отметить, что даже если лицо, обладающее правом на получение патента совместно с иными лицами, при жизни выдаст доверенность, позволяющую действовать от его имени, с правом осуществить подготовку и подачу заявления о выдаче патента, то в связи со смертью действительности данной доверенности прекратится (подп. 5 п. 1 ст. 188 ГК РФ).

Таким образом, даже выдача при жизни доверенности не устраняет вышеописанные сложности. Фактически включение в наследство права на получение патента во многом зависит от добросовестности и открытости соавторов, остав-

шихся в живых. В противном случае, наследники могут даже не знать о том, что умершему соавтору-наследодателю совместно с иными соавторами принадлежит право на получение патента.

Риск перехода к наследникам объема прав, превосходящего объем прав наследодателя

Положения ГК РФ рассматривают исключительное право как неделимое право и не содержат норм, позволяющих осуществить распоряжение частью исключительного права (или какой-либо «долей» в исключительном праве), в тех случаях, когда исключительное право принадлежит нескольким лицам совместно. Так, по общему правилу, один из со-патентообладателей по своему усмотрению не имеет возможности осуществить отчуждение того объема прав, который ему принадлежит.

Фактически, универсальное правопреемство, включая наследование, является единственным основанием для перехода не всего исключительного права, а только некой его части, порой даже не вполне определенной, от со-патентообладателя, выступающего наследодателем, к одному или нескольким правопреемникам — наследникам. При этом, следует отметить, что в законодательстве нет нормы прямо предусматривающей данное правило. В пункте 3 ст. 1229 ГК РФ, содержащем общие положения о совместном владении исключительным правом, не содержится указание на возможность наследования за одним из со-правообладателей. Подавляющее большинство норм, регулирующих переход исключительного права в порядке наследования, говорят о переходе всего права, а не отдельных его элементов. В качестве исключения можно назвать только п. 2 ст. 1283 ГК РФ, в котором указывается возможность перехода «доли умершего соавтора в исключительном праве ко всем пережившим соавторам в равных долях».

То есть вывод о возможности перехода в порядке наследования «части исключительного права, причитающегося наследодателю как со-патентообладателю» дела-

ется из комплексного и, возможно, в некоторой степени расширительного, толкования законодательства, в первую очередь — статей 1112 и 1241 ГК РФ, которые закрепляют, что исключительное право (в целом) подлежит включению в состав наследства и переходит от наследодателя к наследнику без заключения договора.

В том случае, когда наследодатель является единственным патентообладателем и, соответственно, единственным обладателем исключительного права, вопрос включения исключительного права в состав наследства не возникает.

Но в том случае, когда исключительное право принадлежит совместно нескольким лицам и наследодатель является одним из со-патентообладателей, формально мы не можем говорить о том, что он вправе передать по наследству исключительное право, совместным обладателем которого является несколько субъектов.

Если говорить о наследовании имущества, находящегося в совместной собственности наследодателя и иных лиц, то для целей наследования, как правило, осуществляется выделение доли наследодателя в таком имуществе и в состав наследства включается доля в праве собственности.

Однако, в отношении исключительного права, принадлежащего нескольким лицам совместно, подобного регулирования не содержится, а выделение каких-либо «долей» будет противоречить заложенной концепции неделимости исключительного права. С другой стороны, как отмечено выше, законодатель уже упомянул о «доле в исключительном праве» (п. 2 ст. 1283 ГК РФ) и, вероятно, это может свидетельствовать об изменении концепции неделимого исключительного права. Тем не менее, говорить о долях в исключительном праве, по аналогии с долями в праве собственности, представляется достаточно преждевременным.

Для иллюстрации риска перехода к наследникам объема прав, превышающего объем прав наследодателя, можно привести следующий пример. Если исключительное право на изобретение принадлежит совместно четырем со-патентообладателям, между которыми отсутствует соглашение о распределении доходов от распоряжения исключительным правом, то каж-

дый из них вправе претендовать на 25% от получаемого или предполагаемого дохода. В случае смерти одного из со-патентообладателей и вступления в наследство двух наследников, общее количество со-патентообладателей составит 5 (три со-патентообладателя, переживших наследодателя, и два со-патентообладателя — наследника). Соответственно, в силу прямого указания закона (п. 3 ст. 1229 ГК РФ), каждый из пяти со-патентообладателей будет претендовать на 20% от получаемого или предполагаемого дохода. То есть объем прав каждого из трех со-патентообладателей сократится на 5%, а два со-патентообладателя-наследника совместно будут претендовать на доход в 40%, что на 15% превышает тот доход, на который мог бы претендовать их наследодатель. При этом следует отметить, что к этой ситуации не применимы разъяснения, содержащиеся в п. 35 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, поскольку в указанном пункте речь идет о распределении дохода, в соответствии с наследственными долями, между наследниками. В вышеописанном же примере речь идет о распределении дохода не между наследниками, а между тремя со-патентообладателями, являющимися таковыми с момента возникновения исключительного права, и двумя со-патентообладателями, принявшими наследство. Соответственно, говорить о распределении дохода в соответствии с размером наследственных долей невозможно, поскольку наследственные доли имеются только у двух из со-патентообладателей. В этой связи, законодатель стоило бы разработать понятный механизм определения того объема прав, который может быть унаследован. Возможно, концепция «долей в исключительном праве» для этих целей является одним из подходящих вариантов.

Учитывая данную неопределенность, одним из способов обеспечить баланс прав и законных интересов всех со-патентообладателей может являться заключение Соглашения между со-патентообладателями, о котором говорится в п. 3 ст. 1229 ГК РФ. В таком Соглашении целесообразно закрепить доли в доходе, на который вправе претендовать каждый из со-патентообладателей, а также распределение иных

прав и обязанностей. После смерти одного из со-патентообладателей, оставшиеся со-патентообладатели могут рассчитывать на то, что несмотря на количество наследников, размер их долей не будет уменьшен, а наследники смогут совокупно претендовать только на тот размер дохода, на который мог претендовать наследодатель.

Такой подход представляется обеспечивающим баланс интересов всех со-патентообладателей, поскольку наследники будут являться правопреемниками наследодателя не только в отношении исключительного права, но и в отношении обязательств, закрепленных в Соглашении (подп. 1 п. 1 ст. 387, п. 1 ст. 392.2. и ст. 1175 ГК РФ).

При этом, не исключено, что наследники, посчитав обязательства, содержащиеся в Соглашении, неразрывно связанными с личностью наследодателя, могут попытаться на основании ст. 418 ГК РФ обосновывать прекращение указанных обязательств и требовать заключения нового Соглашения на иных условиях. Заметим, что связь между исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и личностью автора, а также патентообладателя может являться достаточно высокой. Коллектив соавторов-изобретателей, которые в дальнейшем становятся со-патентообладателями, может формироваться на основании не только профессиональных знаний и навыков, но и с учетом межличностных отношений. В особенности это применимо к так называемым технологическим стартапам (start-up), создателями которых являются единомышленники, для которых личность партнера-соавтора может быть ключевым фактором. В таких ситуациях разработанное патентоспособное решение или уже запатентованный объект, фактически, может являться единственным активом, управление или распоряжение которым предполагает наличие не только общих усилий, но и сходного мировоззрения, общих целей, причем не всегда финансовых.

В этом случае переход права на получение патента или исключительного права от одного из соавторов (со-патентообладателей) к его наследникам может быть не только не желателен для оставшихся соавторов (со-патентообладателей), но и деструктивен.

Соответственно, представляется допустимым и целесообразным, по аналогии с наследованием прав, связанных с участием в хозяйственных обществах (ст. 1176 ГК РФ), внести в законодательство возможность в соглашении соавторов и со-патентообладателей включить положение о необходимости получения согласия всех соавторов и со-патентообладателей для перехода к наследнику(-ам) права на получение патента или исключительного права. А в случае если такое согласие не получено — осуществить выплату компенсации в пользу наследников.

Наследование исключительного права и аналогия закона

Анализируя положения статей 1283, 1308.1. и 1457.1 ГК РФ можно сделать вывод о том, что законодатель попытался сформулировать некое общее правило о наследовании исключительного права в ст. 1283, к которой отсылают иные статьи (1308.1 и 1457.1 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 1283 ГК РФ в случае смерти одного из соавторов и отсутствия наследников, 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. То есть, в отношении объектов авторского права, созданных в соавторстве, наследование государством выморочного имущества (имущественных прав) не происходит. Учитывая положения п. 1 ст. 6 ГК РФ, закрепляющего возможность применения аналогии закона к сходным правоотношениям, а также учитывая отсутствие общих норм, регулирующих наследование исключительного права, возникает вопрос, могут ли положения п. 2 ст. 1283 ГК РФ применяться в случае смерти одного из со-патентообладателей, при отсутствии лиц, принявших наследство?

Прямого ответа на этот вопрос в законодательстве нет.

Большинство исследователей указывают на то, что исключительное право безусловно от одного из со-патентообладателей в силу ст. 1151 ГК РФ переходит к госу-

дарству. В качестве обоснования данного подхода, как правило, ссылаются на то, что законодательство прямо не предусматривает в этом случае прекращения соответствующих прав (или возможность их распределения между со-патентообладателями, пережившими наследодателя), как это установлено в отношении прав на произведения науки, литературы и искусства, не имеющих наследников. С одной стороны, данный подход нельзя назвать необоснованным, однако, с другой стороны, к наследственным правоотношениям применимы общие положения гражданского законодательства, в том числе и вышеупомянутые положения о допустимости применения закона по аналогии.

Полагаем, что применение п. 2 ст. 1283 ГК РФ к наследованию исключительного права на изобретение (полезную модель, промышленный образец), принадлежащего совместно нескольким лицам и позволяющее распределять «долю» умершего со-патентообладателя между пережившими его со-патентообладателями, не лишено смысла. Участие государства в этих правоотношениях способно существенно усложнить дальнейшее использование запатентованного решения и тем более усложнит, распоряжение исключительным правом. Подводя итог, следует еще раз обратить внимание на необходимость своевременного и последовательного обращения наследников в компетентные органы для вступления в наследство и последующей регистрации себя в качестве патентообладателя. Важно помнить, что в соответствии с п. 2 и п. 6 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежат государственной регистрации, переход исключительного права на такой результат или на такое средство в порядке наследования, то есть без договора, также подлежат государственной регистрации. Иными словами, получение свидетельства о праве на наследство является всего лишь документом, подтверждающим основание для регистрации перехода исключительного права от наследодателя к наследнику. Данный документ не заменяет и не подменяет собой процедуру государственной регистрации перехода исключительного права в Роспатенте.

При несоблюдении требования о государственной регистрации переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации считается несостоявшимся, что фактически лишает наследника(-ов) правомочий, предоставляемых правообладателю. Несмотря на то, что основные вопросы, связанные с наследованием исключительного права, действующим законодательством урегулированы и уточнены разъяснениями Верховного Суда РФ, остается еще не мало не урегулированных или не полностью урегулированных отношений. Видится целесообразным структурирование положений о наследовании исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, установление общих и специальных норм, учитывающих специфику каждого объекта интеллектуальной собственности, как это уже отчасти реализовано с регулированием наследования в отношении объектов авторского и смежного права. Крайне важно определиться с концепцией неделимости исключительного права или урегулировать возможность определения долей в исключительном праве, вероятно, ограничив случаи, когда такое деление может быть осуществлено. Переход исключительного права по наследству, видится одним из таких случаев, если исключительное право принадлежит нескольким правообладателям или переходит от одного правообладателя к нескольким наследникам. Кроме того, прослеживается и отсутствие должного правового механизма, позволяющего обеспечивать баланс прав и законных интересов со-патентообладателей, при возникновении наследственных правоотношений. Несколько наследников, выступающих как правопреемники одного наследодателя, являющегося со-патентообладателем, могут существенно изменить баланс распределения доходов, усложнить согласование вопросов по распоряжению исключительным правом или по совместному использованию результата интеллектуальной деятельности.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (РОССИЯ, СНГ)

(сентябрь 2022 – февраль 2023)

ЗАКОНЫ И ЗАКОНОПРОЕКТЫ	10
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ	12
СПОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ ОХРАНЫ	13
СПОРЫ О НАРУШЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА	15
ИНЫЕ СПОРЫ	16
ПРАКТИКА РОСПАТЕНТА	17
1. ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	17
2. НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ (НМПТ) И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (ГУ)	17
НОВОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И СОСЕДНИХ СТРАН	18
1. ЕАПО и ЕАЭС	18
2. БЕЛАРУСЬ	18
3. КИРГИЗИЯ	19

ЗАКОНЫ И ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ, ПЕСТИЦИДУ ИЛИ АГРОХИМИКАТУ

7 октября 2022 года издан закон «О внесении изменений в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса» (№ 386-ФЗ). Пункт 2 статьи 1363 ГК РФ предусматривает возможность и условия продления срока действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или

агрохимикату, а также выдачу дополнительно патента на продлённый срок.

Принятый закон предусматривает введение дополнительного основания для оспаривания продления срока действия патента и для оспаривания действия дополнительного патента, выданного при таком продлении. Согласно новой редакции пункта 5 статьи 1363 ГК РФ продление срока действия патента и действие соответствующего дополнительного патента может быть признано недействительным в случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1363 ГК РФ.

Оспаривание продления срока и дополнительного патента осуществляется путём подачи возражение в Роспатент. В течение всего продлённого срока действия, возражение может быть подано любым лицом, а по истечении этого срока — заинтересованным лицом. Положения нового закона применяются к дополнительным патентам, выданным как

до, так и после вступления закона в силу, а также к продлению срока действия патентов, осуществленному до 1 января 2015 года, когда продление срока действия патентов осуществлялось без выдачи дополнительного патента.

Закон вступил в силу 18 октября 2022 года.

В ЗАКОН О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВНОСИТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ В ТАМОЖЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5 декабря опубликован Федеральный закон от 05.12.2022 № 488-ФЗ «О внесении изменений в статьи 327 и 334 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с внесенными изменениями, охраняемые в России географические указания, по заявлению правообладателя могут быть включены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). До внесения изменений в закон такая процедура осуществлялась только в отношении объектов авторского права и смежных прав, товарных знаков и наименований мест происхождения товара.

В отношении помещаемых под таможенные процедуры товаров, содержащих внесённые в ТРОИС географические указания, таможенные органы будут принимать меры по защите прав интеллектуальной собственности, связанные с приостановлением срока выпуска товара. В частности, правообладатель будет уведомляться о поступившем товаре, в отношении которого имеются подозрения в его контрафактности, и сможет принять меры по защите своих прав.

Дата начала действия изменений — 6 марта 2023 года.

В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕДУРОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМИ, НАИМЕНОВАНИЯМ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА И ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ, В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ

5 декабря 2022 года опубликован Федеральный закон от 05.12.2022 № 503-ФЗ «О внесении изменений в часть четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации».

Закон уточняет процедуры, связанные с предоставлением на территории Российской Федерации правовой охраны изобретений, промышленных образцов, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в соответствии с международными договорами — Договором о патентной кооперации, Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов и Женевским актом Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях.

В частности, изменение статьи 1391 ГК РФ предусматривает, что правовая охрана промышленному образцу, зарегистрированному в соответствии с международным договором, предоставляется в России в случае его

соответствия условиям предоставления охраны промышленным образцам, предусмотренным Гражданским кодексом. Аналогичные положения предусмотрены в статье 1517 ГК РФ в отношении географических указаний и наименований мест происхождения товаров, охраняемых в России в соответствии с международным договором Российской Федерации.

Статьи 1398 и 1535 ГК РФ дополнены положениями об оспаривании предоставления в России правовой охраны объектам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами. Процедура их оспаривания такая же, как и для российских патентов и регистраций.

Кроме того, изменение статьи 1385 ГК РФ предусматривает публикацию сведений о поступлении международных заявок (РСТ) на рассмотрение в Роспатент. Это ускорит появление информации о таких заявках и сделает более реальной возможность любым лицам представлять замечания в отношении соответствия заявленных в них изобретений требованиям российского законодательства.

В силу изменения внесённого в статью 1517 ГК РФ, Роспатент будет публиковать в официальном бюллетене информацию об иностранных НМПП и ГУ, для которых в рамках Лиссабонской системы испрошена правовая охрана в России. Это позволит заинтересованным лицам подать в Роспатент свои замечания и возражения против предоставления охраны.

Дата начала действия изменений — 31 декабря 2022 года.

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЬИ 1260 ГК РФ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ АВТОРОВ СОСТАВНЫХ И ПРОИЗВОДНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

9 декабря 2022 года Правительство внесло в Госдуму проект закона «О внесении изменений в статью 1260 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (законопроект № 254532-8), подготовленный во исполнение указания Конституционного Суда, содержащегося в постановлении КС РФ от 16.06.2022 № 25-П. Конституционный суд при рассмотрении жалобы программиста Антона Мамичева признал пункт 3 статьи 1260 ГК РФ не соответствующим Конституции, поскольку он допускает отказ в защите авторских прав создателя программы для ЭВМ только на том основании, что при создании собственной программы он не выполнил условие о соблюдении прав создателей других программ для ЭВМ, использованных им в своей программе.

Правительство предлагает дополнить п. 4 ст. 1260 ГК РФ новым абзацем, согласно которому в случае неправомерного использования производного или составного произведения подлежат защите как авторские права автора производного или составного произведения, так и права авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение.

Таким образом, принятие предложения Правительства обеспечит соблюдение единого подхода к вопросу защиты интеллектуальных прав, согласно которому авторские права на произведение (в том числе и на производное или составное) возникают в момент его создания и должны пользоваться юридической защитой с момента их возникновения.

Предлагаемый подход будет применяться в отношении всех видов производных и составных произведений, а не только в отношении программ для ЭВМ, отказ

в защите прав на которые был предметом рассмотрения в Конституционном Суде.

8 февраля 2023 года законопроект был принят в первом чтении.

ЗАКОНОПРОЕКТ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16 февраля 2023 года Правительство внесло в Госдуму проект закона «О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации» (законопроект № 297906–8), которым предлагается расширить перечень результатов интеллектуальной деятельности (РИД), на которые будет распространяться право субъектов Российской Федерации снижать ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта, в диапазоне от 0 до 17 процентов. Льгота будет предоставляться только российским организациям, которые лицензируют принадлежащую им интеллектуальную собственность в России и за рубежом.

Законопроектом расширяется перечень объектов интеллектуальной собственности, на которые распространяется указанная льгота. В настоящее время она может предоставляться только в отношении объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных в Роспатенте, то есть изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, охраняемых патентом РФ, и программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в Роспатенте. Проектом предлагается распространить действие льготы на селекционные достижения, зарегистрированные в Минсельхозе России, а также на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, охраняемые патентами, выданными иностранными национальными и региональными патентными ведомствами, перечень которых установит Правительство РФ, и также на промышленные образцы, охраняемые в соответствии с международным договором Российской Федерации.

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ

УСТАНОВЛЕНА ПОШЛИНА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ИНОСТРАННЫМ НМПТ И ГУ В РАМКАХ ЖЕНЕВСКОГО АКТА ЛИССАБОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ И ВНЕСЕНА ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПАТЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОШЛИНАХ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 19.09.2022 № 1652)

В связи с предстоящим присоединением России к Лиссабонской системе международной охраны наименований мест происхождения товаров (НМПТ) и географических указаний (ГУ) (закон о присоединении от 30.12.2021 № 450-ФЗ), Правительство установило так называемые «индивидуальные пошлины» за экспертизу в Роспатенте международных регистраций

(10800 рублей), а также «административные пошлины» за предоставление исключительного права на НМПТ и ГУ на территории России (16000 рублей) и продление срока его действия (20000 рублей). В части указанных пошлин, постановление вступило в силу 31 декабря 2022 года, когда вступил в силу закон № 450-ФЗ, но на практике начнёт применяться только после того, как завершатся все необходимые процедуры вступления Женевского акта в силу в отношении России. Кроме того, в связи с предстоящим вступлением в силу поправок к ГК РФ, позволяющим регистрировать товарные знаки любым гражданам, а не только индивидуальным предпринимателям (закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ), соответствующие изменения внесены в Положение о патентных пошлинах и вступят в силу 29 июня 2023 года вместе с законом № 193-ФЗ.

ВНЕСЕНА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ И ПЕРЕХОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА БЕЗ ДОГОВОРА (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 09.02.2023 № 189)

В связи с предстоящим вступлением в силу поправок к части четвертой Гражданского Кодекса — законы от 28.05.2022 № 143-ФЗ (вступает в силу 29.05.2023) и от 28.06.2022 № 193-ФЗ (вступает в силу 29.06.2023), Правительство внесло изменения в «Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору, и перехода исключительного права на них без договора», утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 (далее — Правила). Закон № 143-ФЗ предусматривает новые условия распоряжения товарным знаком, содержащим географические элементы, а закон № 193-ФЗ — обязательную регистрацию залога исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ и базу данных. В связи с этим, Правительством внесены необходимые изменения в пункты 1, 3, 8 и 15 Правил.

Кроме того, одно из изменений Правил предусматривает, что Роспатент при рассмотрении заявлений о регистрации распоряжения или перехода прав может получать необходимые объяснения заявителя посредством видео-конференц-связи. Изменения вступят в силу 29 мая 2023 года (в части изменений, связанных с регистрацией залога программ для ЭВМ и баз данных и получения объяснений по видео-конференц-связи) и 29 июня 2023 года (в части изменений, связанных с регистрацией распоряжения правом на товарный знак).

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ И РОСПАТЕНТ ИЗДАЛИ ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКОНА «О ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ»

22 декабря 2022 года вступили в силу поправки к закону «О патентных поверенных» (далее — Закон), внесенные законом от 21.12.2021 № 416-ФЗ.

Одна из поправок предусматривает назначение заявителем или правообладателем так называемого «ответственного патентного поверенного», к которому могут обращаться федеральные органы исполнительной

власти, включая Роспатент, если они ведут дела в отношении объекта интеллектуальной собственности, зарегистрированного в Роспатенте на имя доверителя (пункт 4 статьи 13 Закона).

В преддверии вступления в силу данных поправок, приказами Минэкономразвития утвержден порядок внесения в государственные реестры сведений об ответственном патентном поверенном, изменения и исключения таких сведений, а также формы соответствующих заявлений (приказы Минэкономразвития от 07.10.2022 № 551 и 552).

Ранее приказом Минэкономразвития от 03.08.2022 № 418, опубликованным 12.10.2022, утверждены Требования к форме, порядку оформления и направления в государственные органы, органы местного самоуправления и организации запроса патентного поверенного, предусмотренного пунктами 6–8 статьи 4 Закона). Также, в связи с изменениями указанного закона Роспатент утвердил Перечень информационных систем Роспатента и подведомственных ему организаций, которым вправе пользоваться патентные поверенные, а также Порядок предоставления к ним доступа (приказ Роспатента от 19.09.2022 № 143) и Требования к проведению стажировки в качестве кандидата в патентные поверенные и к выдаче по ее результатам рекомендации (приказ Роспатента от 19.09.2022 № 144).

МИНПРОМТОРГ ВНЁС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГК РФ О ЗАЩИТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ (ПРИКАЗ МИНПРОМТОРГА ОТ 21.10.2022 № 4456)

Приказом Минпромторга внесены изменения в отдельные позиции перечня товаров (групп товаров) в отношении которых не применяются пп. 6 статьи 1359 и статья 1487 ГК РФ, при условии введения этих товаров в оборот за пределами Российской Федерации правообладателями (патентообладателями) или с их согласия. В частности, в Перечень включена дополнительная группа товаров — алкогольные напитки, которые разрешены к параллельному импорту начиная с 3 ноября 2022 года. Существенно расширен перечень спортивных товаров, игр и игрушек, которые со 2 февраля 2023 года можно будет ввозить без согласия правообладателей. В тоже время, ряд марок товаров исключены из Перечня. В частности, из числа разрешённых к ввозу товаров исключаются товары марки KYOCERA, SHARP, Legrand.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ СПОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ОСПАРИВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТАМ ПАТЕНТНОГО ПРАВА И СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ (СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОТ 23.11.2022 № 1140/646)

В связи с участием России в Протоколе об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции (закон о ратификации от 23 ноября 2020 г. № 377-ФЗ), а также учитывая перспективы участия России в Женевском акте Лиссабонского соглашения о на-

именованиях мест происхождения и географических указаниях (закон о присоединении от 30.12.2021 № 450-ФЗ) и в Договоре о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (закон о ратификации от 9 ноября 2020 г. № 360-ФЗ), Минобрнауки и Минэкономразвития издали совместный приказ о внесении изменений в Правила рассмотрения и разрешения Роспатентом споров в административном порядке. Правила дополнены видами возражений, подаваемыми в Роспатент в связи с оспариванием решений, принимаемых Роспатентом в отношении международных и региональных заявок, патентов и регистраций. Также Правила дополнены указанием на возможность подачи в Роспатент возражений против продления срока действия исключительного права на изобретение и срока действия дополнительного патента. В соответствии с внесенными в Правила изменениями при переносе даты заседания, а также при приостановлении или прекращении рассмотрения спора, информация об этом должна содержать указание оснований и причин переноса, приостановления или прекращения. Кроме того, из оснований для отказа в принятии возражения к рассмотрению исключены регистрация и предоставление охраны при оспаривании решений о выдаче патента, о регистрации и предоставлении правовой охраны. Ранее Правила допускали отказ в принятии возражения против таких решений, если возражение подается уже после того как по заявке осуществлена регистрация; но такой отказ неоднократно признавался Судом по интеллектуальным правам не соответствующим закону.

СПОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ ОХРАНЫ

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ РАССМОТРЕЛ СПОР МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ DEER & COMPANY (US) И РОСПАТЕНТОМ ПО ПОВОДУ ОТКАЗА РОСПАТЕНТА ПРЕДОСТАВИТЬ ОХРАНУ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА ЦВЕТОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ (РЕШЕНИЕ СУДА ОТ 11 НОЯБРЯ 2022 ГОДА ПО ДЕЛУ № СИП-652/2022)



Заявка на товарный знак № 2020726541

Компания обратилась в Роспатент с заявкой № 2020726541 на регистрацию в качестве товарного знака цветового обозначения в отношении товаров 7, 12 и 28 классов МКТУ.

Роспатент отказал в регистрации в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а именно — отсутствием у обозначения различительной способности.

При этом Роспатент критически отнесся к материалам, представленным компанией в подтверждение приобретённой различительной способности.

Компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) с заявлением, в котором просила отменить решения Роспатента и обязать Роспатент повторно рассмотреть вопрос об охраноспособности заявленного обозначения.

В решении, принятом 11 ноября 2022 года, СИП отметил, что, по общему правилу, само по себе цветовое исполнение не является достаточным признаком, который позволяет обозначению осуществлять индивидуализующую функцию.

Использование заявленного сочетания цветов или отдельных цветов иными известными производителями идентичных товаров свидетельствует о низкой вероятности возникновения у потребителей ассоциативной связи с товарами одного производителя.

Регистрация цвета на имя конкретного лица ведет к монополизации прав на него в соответствующем сегменте рынка. При этом суд исходит из того, что количество цветов ограничено и частая практика регистрации цвета на имя отдельных хозяйствующих субъектов может привести к быстрому исчерпанию всех доступных цветов в определенной сфере и, как следствие, к созданию препятствий для доступа на рынок других хозяйствующих субъектов.

Суд по интеллектуальным правам отметил, что изначально не обладающее различительной способностью обозначение может приобрести ее только в результате длительного использования. При этом, заявителю необходимо доказать, что такое обозначение в сознании потребителя ассоциируется исключительно с заявителем и его конкретными товарами или услугами.

Коллегия судей СИП согласилась с Роспатентом в том, что оба цвета из заявленного сочетания часто используются именно на сельскохозяйственной и лесозаготовительной технике, в том числе в заявленном сочетании. Широкое использование зеленого и желтого цвета в сфере сельскохозяйственного оборудования обусловлено, в том числе, тем, что данные цвета ассоциируются с природой, растительностью и солнцем. Например, помимо заявителя в зелено-желтом сочетании сельскохозяйственное оборудование производит всемирно известная немецкая марка Krone, в зеленом цвете сельскохозяйственные машины производят такие мировые марки как AGCO, Same-Deutz-Fahr (SDF), Amazone и т.д., в желтом цвете сельскохозяйственную технику производит, например, марки Caterpillar, ROPA.

Суд указал, что следует различать порядок установления приобретенной различительной способности в том случае, когда обозначение лишено само по себе отличительных черт, но при этом не установлен факт его широкого использования иными производителями, от того случая, когда, как в рассматриваемом случае, обозначение не обладает различительной способностью и при этом часто используется иными производителями для маркировки производимых и реализуемых товаров. В первом случае доказательства интенсивного использования действительно служат основанием для вывода о том, что потребитель воспринимает обозначение именно как средство индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Во втором случае даже при представлении заявителем доказательств интенсивного использования вывод о восприятии потребителем обозначения в качестве

средства индивидуализации заявителя является затруднительным с учетом того, что иные лица также используют данное обозначение.

Коллегия судей проанализировала доводы заявителя о приобретенной различительной способности спорного обозначения и оценила документы, представленные в подтверждение данного довода.

По результатам такого анализа СИП согласился с мнением Роспатента о том, что представленные заявителем документы не подтверждают наличие у заявленного обозначения приобретенной различительной способности на дату подачи заявки.

Приобретение определенным сочетанием цветов различительной способности можно признавать, если данное сочетание цветов в глазах потребителя само по себе указывает на производителя вне зависимости от присутствия или отсутствия других элементов. Однако на всех имеющихся в деле фотографиях сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, помимо окраски в определенные цвета, имеет и иные индивидуализирующие элементы, в частности,



Из представленных материалов о поставляемых на территорию Российской Федерации товарах 7 и 12-го классов МКТУ невозможно понять, по каким признакам потребители индивидуализируют продукцию компании: являются ли этими признаками сочетание цветов, либо словесные и изобразительные элементы. Доказательств введения компанией в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 28-го класса МКТУ (игрушки), маркируемые заявленным обозначением, представлено не было.

Представленные сведения об истории начала работы компании в России, создании производственных мощностей, участии в выставках, географии поставок, публикации в СМИ, распечатки из сети Интернет, счета-фактуры и товарные накладные, лицензионные соглашения о предоставлении права использования иных товарных знаков непосредственно не подтверждают широкую известность потребителям техники компании, окрашенной в зелено-желтой цветовой гамме, и, соответственно, не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности. Таким образом, представленные заявителем документы не свидетельствуют о том, что на дату подачи заявки сочетание зеленого и желтого цвета стало восприниматься потребителями в качестве средства индивидуализации товаров компании, указанных в заявке. В связи с этим СИП оставил без удовлетворения заявление Deere & Company (USA) о признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Президиум СИП, рассмотрев кассационную жалобу компании, оставил решение суда первой инстанции

без изменений (постановление от 10 февраля 2023 года по делу № СИП-652/2022).

ШЕНГЕНСКОЕ ПИВО ИЗ ЭСТОНИИ (РЕШЕНИЕ СИП ОТ 02.11.2022 ПО ДЕЛУ № СИП-822/2021)



Международный товарный знак № 1503811

Компания SAY Organization OÜ (Эстония) обратилась в Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации № 1503811. Отказывая в предоставлении охраны, Роспатент отметил, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SCHENGEN» воспроизводит название деревни, расположенной в Великом Герцогстве Люксембург, в связи с чем словесный элемент «SCHENGEN» является неохраняемым, поскольку воспринимается как указание на место происхождения товаров, на местонахождение лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Кроме того, Роспатент отметил, что поскольку заявитель имеет место нахождения в Эстонии, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров.

Решением СИП (первая инстанция) в удовлетворении заявленных требований компании отказано, но Президиум СИП, рассмотрев кассационную жалобу компании, отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении дела в первой инстанции СИП признал решение Роспатента недействительным и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании.

Отменяя решение Роспатента СИП указал следующее. Законодательством не установлен безусловный запрет на использование географических наименований в товарных знаках.

Обозначение может заявляться в отношении товаров, характеристики которых связаны с географическим происхождением (в этом случае такое обозначение свидетельствует о месте производства и сбыта товара, а также о месте нахождения производителя товара и о географическом происхождении товара), либо для товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением (в этом случае обозначение свидетельствует о месте производства и сбыта товара, а также о месте нахождения производителя товара). В случае, когда характеристики товара не связаны с географическим происхождением, анализ возможности предоставления заявленному обозначению охраны должен включать анализ ассоциативных связей у потребителя применительно к месту производства, сбыта конкретного товара, указанного в заявке, а также к месту нахождения производителя такого товара. В случае же, когда характеристики товара связаны с географическим происхождением товара, дополнительно к предшествующему анализу должен быть произведен анализ восприятия потребителем характеристик заявленных на регистрацию товаров как связанных либо не связанных с исследуемым географическим наименованием. Для вывода об описательности заявленного обозначения применительно к товарам,

указанным в заявке на регистрацию товарного знака, требуется установление хотя бы одного из указанных обстоятельств.

Роспатент нарушил установленный методологический подход.

При оценке наличия оснований для отказа в регистрации товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением.

Роспатент не привел доказательств того, что конкретные товары, для которых испрашивается правовая охрана, могут быть восприняты российскими потребителем как товары, производимые в деревне Шенген, а, следовательно, не доказал ни описательный характер заявленного обозначения, ни его ложность или способность ввести потребителя в заблуждение.

Уклонение Роспатента от рассмотрения доводов компании о том, что товарный знак не является описательным и не способен ввести российского потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров (деревня Шенген), и оценки представленных заявителем доказательств в обоснование этих доводов является существенным нарушением процедуры принятия решения органом, осуществляющим публичные функции.

Как результат — решение Роспатента отменено. Президиум СИП оставил решение СИП первой инстанции без изменений.

СПОРЫ О НАРУШЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

ВЗЫСКАНИЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ В ЗАЯВЛЕННОМ РАЗМЕРЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ПРИНЦИПАМ РАЗУМНОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ И СОРАЗМЕРНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОПУЩЕННОМУ НАРУШЕНИЮ, ПРОИЗВЕДЕНО СУДОМ БЕЗ УЧЕТА ФАКТА УНИЧТОЖЕНИЯ КОНТРАФАКТНОГО ТОВАРА, А ТАКЖЕ В ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ФАКТОМ ВВЕДЕНИЯ В ОБОРОТ КОНТРАФАКТНЫХ ТОВАРОВ И НЕПОЛУЧЕНИЕМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ОРИГИНАЛЬНОГО ТОВАРА. (Верховный Суд Российской Федерации, Определение от 07.02.2023 № 308-ЭС22-17045)

Иностранные компании Chanel SARL (CH) и Christian Dior Couture S. A. (AK) обратились с иском к предпринимателю о взыскании убытков в виде упущенной выгоды, причиненных нарушением прав на принадлежащие им товарные знаки.

Основанием для обращения в суд послужила продажа ответчиком солнцезащитных очков с изображением и надписью, сходными до степени смешения с их товарными знаками компаний. Данные обстоятельства были ранее установлены в судебном деле об административ-

ном правонарушении (№ А63–3402/2019), в котором предприниматель была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения и уничтожением изъятых контрафактной продукции.

В новом судебном деле истцы просили суд взыскать с предпринимателя убытки в виде упущенной выгоды в сумме 125 500 рублей. Упущенная выгода для истцов заключалась в недополученном доходе в результате безвозмездного использования ответчиком товарных знаков, нанесенных на товар, предназначенный для реализации. Заявленный к взысканию размер убытков определен истцами, исходя из цен на оригинальную продукцию, на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции, и признан судами обоснованным. Решением суда первой инстанции иски были полностью удовлетворены. Апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам, как суд кассационной инстанции оставили решение суда первой инстанции без изменений.

Верховный Суд, куда обратилась предприниматель, отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом Верховный суд указал следующее.

Возмещение убытков — как мера ответственности — носит компенсационный характер и направлено на восстановление имущественного положения потерпевшего лица. Убытки в форме упущенной выгоды подлежат возмещению, если соответствующий доход мог быть извлечен в обычных условиях оборота, либо при совершении предпринятых мер и приготовлений, но возможность его получения была утрачена вследствие неправомерных действий ответчика.

При этом истец должен доказать, что допущенное ответчиком нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду.

Между тем, судами первой и апелляционной инстанций не исследовался вопрос о сходствах и различиях оригинальных и контрафактных товаров с целью определения того, мог ли обычный потребитель понимать, что покупает товар не у правообладателя, или мог ли он быть введен в заблуждение относительно свойств и качества товара, то есть о реальной возможности получения правообладателями доходов при продаже предпринимателем контрафактного товара, стоимость которого истцами приравнена к оригиналу, и возмещении убытков в виде упущенной выгоды в заявленном размере.

Суды не учли, что стороны не конкурируют на одном и том же рынке (нарушитель создает очевидно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие); доказательств того, что правообладатель из-за контрафактных товаров напрямую теряет клиентов, готовых купить оригинальную продукцию, не представлено.

ИНЫЕ СПОРЫ

РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ СТОРОНОЙ В ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ В РОСПАТЕНТЕ ВОЗРАЖЕНИЯ, МОГУТ БЫТЬ КОМПЕНСИРОВАНЫ ПО ПРАВИЛАМ ВОЗМЕЩЕНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ

В ДЕЛЕ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЯ РОСПАТЕНТА (ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ОТ 10.01.2023 № 1-П)

Конституционный Суд рассмотрел вопрос о соответствии Конституции пункта 2 статьи 1248 ГК РФ и статьи 106 АПК РФ. Поводом для рассмотрения стала жалоба ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» (далее — Общество), которому в рамках судебного дела № СИП-639/2019 и ранее — в деле СИП-631/2017 — было отказано в возмещении в качестве судебных издержек расходов, понесенных Обществом в ходе рассмотрения в Роспатенте возражения против его патента.

Конституционный Суд отметил, что пункт 2 статьи 1248 Гражданского Кодекса Российской Федерации, предусматривая административный порядок разрешения споров о предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, не содержит специальных норм, которые регламентировали бы основания, порядок и размеры возмещения расходов, понесенных сторонами такого разбирательства.

Кроме того, принятие судебного акта в пользу лица, участвующего в деле об оспаривании решения Роспатента, не обязательно состоит в прямой связи с расходами, понесенными этим лицом в качестве стороны административного разбирательства, а потому не может означать необходимости автоматического — без учета итогов разбирательства в Роспатенте — взыскания таких расходов. Между тем, стороны административного разбирательства с целью эффективной защиты своего нарушенного или оспариваемого права несут расходы на получение юридической помощи, изыскание нужных сведений и материалов, проезд к месту заседания коллегии и т.д. Поэтому, предусматривая обязательные административные процедуры защиты прав и свобод, законодатель не должен вводить такие условия — в том числе порядок распределения расходов, понесенных сторонами на участие в данных процедурах, — которые блокировали или неоправданно затрудняли бы доступ к государственной защите прав и свобод.

Сложившаяся же судебная практика исходит из того, что указанные расходы, не возмещаются ни в качестве судебных издержек, ни в качестве убытков.

Таким образом, Конституционный Суд выявил пробел в правовом регулировании, который может вести к снижению стимулов активно участвовать в административном разбирательстве, опровергая доводы возражения против предоставления правовой охраны принадлежащему ему объекту, что расходится с целями и задачами введения законодателем административной формы защиты нарушенных или оспариваемых интеллектуальных прав.

В связи с этим, Конституционный Суд признал взаимосвязанные пункт 2 статьи 1248 ГК РФ и статью 106 АПК РФ не соответствующими Конституции в той мере, в какой они препятствуют возмещению лицу, участвующему в деле об оспаривании решения Роспатента, расходов, ранее понесенных им в связи с рассмотрением этим государственным органом возражения против выдачи патента на изобретение, притом что в системе действующего правового регулирования какой-либо механизм эффективной защиты права на возмещение таких расходов отсутствует.

Конституционный Суд обязал федерального законодателя внести в действующее правовое регулирование надлежащие изменения, вытекающие из Постановления.

А до внесения в законодательство изменений расходы, понесенные стороной в ходе рассмотрения и разрешения в Роспатенте спора о предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, в случае оспаривания принятого Роспатентом решения в суд, могут быть отнесены на проигравшую сторону по правилам возмещения судебных расходов с учетом результатов предшествующего административного разбирательства.

ПРАКТИКА РОСПАТЕНТА

1. ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

С сентября 2022 года по февраль 2023 года Роспатент признал общеизвестными следующие знаки:

ЗНАК



ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	грузовые вагоны
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	18.06.2020

ЗНАК



ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	ракетные системы и комплексы; ракеты управляемые
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	01.11.2021



Товарный знак № 440951

В этот же период Роспатент отказал ПАО «Федеральная генерирующая компания-РусГидро» в признании общеизвестными в России её словесного товарного знака № 454053 «РусГидро»

и изобразительного товарного знака № 440951 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ. По мнению Роспатента, представленных компанией документов было недостаточно для доказательства широкой известности знаков в России в отношении товаров и услуг, для которых испрашивалось признание знаков общеизвестными.

Также было отказано компании Fastrunner Investmens Limited (Кипр) в признании общеизвестными товарными знаками в России обозначений «циан» и «cian» в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ связанных с предоставлением информации об объектах недви-

жимости. По мнению Роспатента, представленные материалы не подтверждают связь использования обозначений «циан» и «cian» с кипрской компанией.



Фирме из Германии Queisser Pharma GmbH & Co. KG также не удалось убедить Роспатент, что обозначение Doppel herz используемое для пищевых биологически активных добавок, ассоциируется у российских потребителей именно с этой фирмой.

Документов, представленных в Роспатент Московским Финансово-промышленным университетом «Синергия», также оказалось недостаточно, чтобы доказать общеизвестность обозначения «СИНЕРГИЯ» в отношении образовательных услуг 41 класса МКТУ.

2. НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ (НМПТ) И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (ГУ)

С сентября 2022 по февраль 2023 года Роспатент зарегистрировал десять географических указаний (ГУ) и три наименования места происхождения товара (НМПТ):

Номер в Реестре ГУ и НМПТ	ГУ/НМПТ	Товары
296 (НМПТ)	РОМАНОВСКАЯ ИГРУШКА	глиняная игрушка декоративно-прикладного и игрового назначения
297 (ГУ)	КУБАНЬ. АНАПА	вина, вина игристые
298 (НМПТ)	СЕМИКАРАКОРСКАЯ КЕРАМИКА	фаянсовые изделия с ручной росписью декоративно-художественного и утилитарно-бытового назначения
299 (ГУ)	УРЮПИНСКИЕ ПУХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ	вязаные изделия из козьего пуха
300 (ГУ)	ТОМСКАЯ БЕРЕСТА	изделия из бересты утилитарного и декоративного назначения
301 (НМПТ)	ВОЛХОВСКАЯ РОСПИСЬ	изделия из дерева утилитарно-декоративного назначения с росписью
302 (ГУ)	МИНУСИНСКОЕ МАСЛО	масло сливочное
303 (ГУ)	КУБАНЬ. КРЫМСК	вина, вина игристые
304 (ГУ)	КУБАНЬ. ДОЛИНА РЕКИ АФИПС	вина
305 (ГУ)	МАНСУРОВСКИЙ ГРАНИТ	блоки из гранита
306 (ГУ)	УДМУРТСКИЙ РУБЧИК	тканые изделия
307 (ГУ)	ТЮМЕНСКИЙ ПЛОМБИР	мороженое пломбир
308 (ГУ)	БЕЛЁВСКАЯ СМОКВА	смоква

НОВОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И СОСЕДНИХ СТРАН

1. ЕАПО и ЕАЭС

С 1 января 2023 года изменились размеры пошлин, уплачиваемых по евразийским заявкам и патентам на промышленные образцы

1 января 2023 года вступили в силу новые размеры пошлин, взимаемых в отношении евразийских заявок и патентов на промышленные образцы. По многим позициям пошлины выросли на 20–30%.

Так, например, размер единой процедурной пошлины за подачу евразийской заявки на промышленный образец теперь составляет 25 тыс. рублей. Ранее — 20 тыс. рублей.

Изменения внесены решением Административного совета ЕАПО на заседании, состоявшемся 20–21 сентября 2022 г.

С 1 января 2023 г. Евразийское патентное ведомство выдает евразийские патенты в электронной форме

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) с 1 января 2023 г. перешло на выдачу евразийских патентов на изобретения и промышленные образцы (евразийские патенты) в форме электронных документов. При этом патентовладельцы без уплаты какой-либо пошлины могут получить евразийский патент на бумажном носителе, подав в ЕАПВ соответствующее ходатайство после публикации сведений о выдаче евразийского патента.

Свидетельства о переходе права на евразийские патенты, свидетельства о продлении срока действия евразийских патентов (свидетельства), как и евразийские патенты, с 1 января 2023 г. выдаются также в форме электронных документов с возможностью получения свидетельства на бумажном носителе по ходатайству патентовладельца.

2. Беларусь

В Беларуси разрешили параллельный импорт и использование объектов авторского права и смежных прав без

СОГЛАСИЯ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ

3 января 2023 года издан Закон Республики Беларусь (РБ) № 241-З «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности». Законом допускается использовать без согласия правообладателя из недружественных государств которые запретили или не дали разрешение использовать на территории Республики Беларусь эти следующие правомерно обнародованные объекты:

- компьютерные программы;
- аудиовизуальные произведения;
- музыкальные произведения; и
- передачи организаций вещания.

За такое использование выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается Правительством РБ. Вознаграждение уплачивается на счете патентного органа, где оно хранится до востребования правообладателем или организацией по коллективному управлению правами в течение трёх лет.

Кроме того, закон предусматривает возможность параллельного импорта оригинальных товаров, в которых применены объекты интеллектуальной собственности, если такие товары включены в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка. Перечень таких товаров устанавливается Правительством. Товары не включаются в перечень, если правообладатели или иные лица с их согласия обеспечивают достаточное количество товара на внутреннем рынке. Введённые ограничения будут действовать до конца 2024 года.

Внесены изменения в ряд законов в сфере интеллектуальной собственности

9 января 2023 года издан Закона РБ № 243-З «Об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности».

Закон был инициирован Правительством РБ в целях комплексной корректировки законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Изменения внесены, в частности:

- в Закон РБ «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы»
- в Закон РБ «О товарных знаках и знаках обслуживания»
- в Закон «О географических указаниях»
- в Закон РБ «О патентах на сорта растений»
- в Закон РБ «О правовой охране топологий интегральных микросхем»
- в Закон РБ «Об авторском праве и смежных правах»

Изменения направлены на:

- приведение норм национального законодательства в соответствие с положениями Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов и Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции;
- создание правовой основы для регистрации товарных знаков, наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, а также получения международной регистрации промышленных образцов;

- развитие механизма принудительного лицензирования в части предоставления Правительству полномочий на принятие решений о выдаче заинтересованному физическому или юридическому лицу лицензии, разрешающей использование без согласия патентообладателя изобретения, полезной модели, промышленного образца в целях обеспечения национальной безопасности, обороны государства, охраны и защиты жизни и здоровья людей;
- совершенствование правового регулирования в сфере коллективного управления имущественными правами, а также порядка использования (без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения) музыкальных произведений при проведении и освещении в СМИ отдельных культурных мероприятий.

3. КИРГИЗИЯ

ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ЧЕТЫРЕ ЗАКОНА, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В феврале 2023 года Парламент Кыргызской Республики (КР) принял целый ряд законов, относящихся к сфере интеллектуальной собственности:

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ», КОТОРЫМ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ:

- в часть II Гражданского кодекса КР
- в Кодекс КР о неналоговых доходах
- в Закон КР «О таможенном регулировании»
- в Закон КР «О правовой охране топологий интегральных микросхем»
- в Закон КР «О правовой охране селекционных достижений»
- в Закон КР «О служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах»
- в Закон КР «О патентных поверенных»
- в Закон КР «О секретных изобретениях»

- в Закон КР «Об охране традиционных знаний»
- В частности, изменения предусматривают добавление нового объекта ИС — географического указания и возможность электронной подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в уполномоченный орган.

«ПАТЕНТНЫЙ ЗАКОН»

В частности, исключается выдача «патентов под ответственность заявителя»; увеличивается с 8 до 10 лет срок охраны полезных моделей, а максимальный срок охраны промышленных образцов увеличивается с 15 до 25 лет, при этом из числа документов заявки на промышленный образец исключается «перечень существенных признаков».

«О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ»

Закон предусматривает сокращение срока проведения экспертизы заявок с 12 до 7 месяцев и сокращение срока для ответа на уведомление экспертизы с 12 до 6 месяцев.

Вводится правовая охрана нового объекта — географического указания с сохранением охраны наименований мест происхождения товаров.

Снимается ограничение на регистрацию товарных знаков на имя граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН»

В закон об авторском праве включены положения об охране программ для ЭВМ и баз данных с одновременным прекращением действия Закона КР «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

НОВОСТИ

18 ЯНВАРЯ 2023

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ: КАК ВЫСТРОИТЬ ЗАЩИТУ, ЕСЛИ КОНКУРЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ВАШЕ ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ В СВОЕМ ПРОДВИЖЕНИИ // БИЗНЕС-БЛОГИ SOSTAV.RU

В Бизнес-блогах Sostav.ru опубликована статья Н. И. Птицына, Патентного поверенного РФ, Директора («Городисский и Партнеры», Владивосток), о принципах работы контекстной рекламы в интернете и способах борьбы с недобросовестной конкуренцией в этой сфере.

2 ФЕВРАЛЯ 2023

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ГЕНИЙ ПРИКАМЬЯ»

В Перми прошел VII Пермский экономический конгресс, в рамках



НА ФОТО: ГЕНИИ ПРИКАМЬЯ – 2022

которого состоялась церемония награждения талантливых школьников «Гении Прикамья — 2022». В церемонии приняла участие Д. Е. Йосеф, Директор («Городисский и Партнеры», Пермь). Награды получили победители детских конкурсов, в том числе призеры Международной выставки юных изобретателей (International Exhibition for Young Inventors, IEYI — 2022).

13 ЯНВАРЯ 2023

ИЗВИЛИСТЫЕ ПУТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА // ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ

На сайте «Инвест-Форсайт» опубликована статья В. И. Бирюлина, Партнера, Патентного поверенного РФ («Городисский и Партнёры», Москва), в которой проанализированы изменения законодательства в сфере ИС касательно параллельного импорта.

Юридическая фирма «Городиский и Партнеры» с 2017 года является спонсором российской делегации участников IEUI.

2–3 ФЕВРАЛЯ 2023

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ В РЕГИОНАХ»



Т. В. Коровина, Патентный поверенный РФ, Директор, Д. В. Семихвостов, Патентный поверенный РФ, юрист, Д. Н. Шлыков, Патентный поверенный РФ, и В. В. Бурдюгова, Консультант (все — «Городиский и Партнеры», Самара), выступили с презентацией «Способы защиты результатов интеллектуальной деятельности в IT-отрасли: как защитить и не потерять свои разработки» на Межрегиональной конференции, организованной НОЦ «Инженерия будущего» в г. Самара.

14 ФЕВРАЛЯ 2023

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА (ЕАПВ)

Ю. Д. Кузнецов, Партнёр, Руководитель патентной практики, Российский и Евразийский патентный поверенный («Городиский и Партнёры», Москва) принял участие в пресс-конференции Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ). Г. П. Ивлиев, Президент ЕАПВ подвел итоги работ ЕАПВ в 2022 году и обозначил перспективные направления развития евразийской системы.



НА ФОТО: ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЕАПВ / ФОТО ТАСС

Юрий Кузнецов отметил высокую интенсивность преобразований, которые сегодня происходят в ЕАПВ, подчеркнув, что вектор развития, выбранный ЕАПВ, пользуется поддержкой со стороны профессионального сообщества. Отмечена востребованность расширения перечня объектов ИС, создания евразийской системы рассмотрения споров, формирования общего пространства экспертов и практиков в сфере ИС.

15 ФЕВРАЛЯ 2023

КОГДА ПОРА РЕГИСТРИРОВАТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ, О КОТОРЫХ НУЖНО ЗНАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ // КЛЕРК.РУ

В издании «Клерк.ру» вышла статья Шапран Л. А., Патентного поверенного РФ («Городиский и Партнеры», Москва). Автор статьи объясняет, почему товарный знак важен для успешного развития бизнеса, когда нужно подавать заявку на регистрацию товарного знака и что надо сделать, чтобы вашу заявку одобрили.

16 ФЕВРАЛЯ 2023

БИЗНЕС-ДИСКУССИЯ «БИЗНЕС В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ САНКЦИЙ: СЛАБЫЕ МЕСТА И СРОЧНЫЕ МЕРЫ» Д. В. Семихвостов, Патентный поверенный РФ («Городиский и Партнеры», Самара) выступил с докладом «Изменения в законодательстве об интеллектуальной собственности: параллельный импорт, географическое указание и новые возможности в регистрации товарных знаков» на бизнес-дискуссии «Бизнес в эпоху глобальных санкций: слабые места и срочные меры», которая была организована издательским домом «Коммерсантъ-Волга» в г. Самара.

16 ФЕВРАЛЯ 2023

ПРАВОВАЯ ДИСКУССИЯ «ПРАВО ВЭД» НА ПОРТАЛЕ «ФОНТАНКА.РУ» В. М. Станковский, Партнер, Российский и Евразийский патентный поверенный, Директор («Городиский и Партнеры», Санкт-Петербург) принял участие в правовой дискуссии «Право ВЭД» на портале Фонтанка.ру. Участники обсудили то, как выглядит экспорт и импорт в России сегодня. Виктор Михайлович выступил с докладом «Использование

иностранными правообладателями возможностей российского законодательства для защиты исключительных прав на ИС в современных реалиях».

18–19 ФЕВРАЛЯ 2023

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2023

В Гоа (Индия) прошла Всемирная конференция по интеллектуальной собственности (GIPC), в рамках которой состоялся Круглый стол



НА ФОТО: ВЫСТУПЛЕНИЕ Ю. Д. КУЗНЕЦОВА

«Евразийская патентная система — история, современное состояние и дальнейшее развитие» с участием Президента Евразийского Патентного Ведомства (ЕАПВ) Г. П. Ивлиева. Модератором Круглого стола выступил Ю. Д. Кузнецов, Партнер, Патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, Руководитель патентной практики («Городиский и Партнеры», Москва). Одним из спикеров Круглого стала также был В. В. Рыбчак, Партнер, Патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный («Городиский и Партнёры», Москва).

21 ФЕВРАЛЯ 2023

СПЕЦИАЛИСТЫ ФИРМЫ «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» РЕКОМЕНДОВАНЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ПРАВО-300



8 специалистов «Городиский и Партнеры» вошли в индивидуальный рейтинг ПРАВО-300 по всем основным практикам

фирмы: Интеллектуальная собственность — Консалтинг, Интеллектуальная собственность — Регистрация, Интеллектуальная собственность — Защита прав, а также ТМТ.

20–23 ФЕВРАЛЯ 2023

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2023

Делегация фирмы «Городисский и Партнеръ» приняла участие в 11-м Всемирном форуме по интеллектуальной собственности (World IP Forum). В мероприятии приняли участие более 700 делегатов из 21 страны. В первый день Форума состоялся Круглый стол, организованный фирмой «Городисский и Партнеръ» и Евразийским патентным ведомством «Евразийская патентная система — история, современное состояние и дальнейшее развитие». Модератором Круглого стола выступил Ю. Д. Кузнецов, Партнер, Российский и Евразийский патентный поверенный, Руководитель патентной практики («Городисский и Партнеръ», Москва).

Круглый стол прошел при участии Президента Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Г. П. Ивлиева, директора ФИПС О. П. Неретина, директора Центра учета и анализа результатов научно-технической деятельности Госкорпорации «Роскосмос» Н. В. Беленькой, директора Единого отраслевого центра интеллектуальной собственности Госкорпорации «Роскосмос» А. Я. Гращенковой и Партнера, Российского и Евразийского патентного поверенного, Начальника отдела промышленных образцов фирмы «Городисский и Партнеръ» В. В. Рыбчака.



НА ФОТО: РОССИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА WIPIF

В завершающий день работы конференции В. В. Рыбчак представил на форуме индивидуальную презентацию «Новое в охране евразийского промышленного образца — 3D модели».

В течение всех дней работы Форума в выставочной зоне был представлен информационный стенд фирмы «Городисский и Партнеръ», где все желающие могли ознакомиться с информацией об услугах, предоставляемых фирмой, а также получить консультацию по действующему законодательству в области ИС в России.

2 МАРТА 2023

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ «IP PEOPLE»

С. В. Медведев, к.ю.н., LL.M, Партнёр, Патентный поверенный РФ («Городисский и Партнеръ», Москва), выступил с докладом «Особенности доверительного управления исключительными правами» на Онлайн конференции по интеллектуальной собственности «IP People», которая была организована компанией Business Way Forum. Сергей осветил основные юридические аспекты и привел некоторые модели доверительного управления, а также остановился на основных правовых позициях СИП и ВС РФ. Доклад вызвал большой интерес аудитории.

2 МАРТА 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ЗВУЧАНИЕ // БИЗНЕС-БЛОГИ SOSTAV.RU

В Бизнес-блогах Sostav.ru вышла статья К. В. Деминой, к.т.н., Патентный поверенный РФ («Городисский и Партнеръ», Екатеринбург), о проблемах восприятия товарных знаков, выполненных латиницей, и о том, как можно избежать разночтений при начертании средств индивидуализации в латинице и кириллице.

9–10 МАРТА 2023

DUBAI NEW ECONOMY LEGAL FORUM — 2023

С. В. Медведев, к.ю.н., LL.M, Партнёр, Патентный поверенный РФ («Городисский и Партнеръ», Москва) выступил с докладом «Online Brand Protection and LegalTech» на Dubai New Economy Legal Forum, который был организован компанией Правору в Дубае (ОАЭ).

Форум был посвящен обсуждению особенностей новой экономической реальности и актуальным проблемам правового регулирования экономического оборота.

20 МАРТА 2023

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ В ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАНАХ? // NDN.INFO

На интернет-платформе НДН.ИНФО вышла статья Горбачева М. Д., Российского и Евразийского Патентного поверенного («Городисский и Партнеръ», Москва) и Шлыкова Д. Н., Патентного поверенного РФ («Городисский и Партнеръ», Самара) о том, что нужно знать предпринимателю для успешного выхода на новые

рынки, и раскрывают особенности процедуры патентования в Китае, Индии, Индонезии и на Евразийском пространстве.

30 МАРТА 2023

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ГОРОДИСКИЙ И ПАРТНЁРЫ» ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ В ОБЛАСТИ МЕДИА В РОССИИ (MLI)

MLI 2023

Независимая издательская компания Media

Law International (MLI) опубликовала международный рейтинг юридических фирм практикующих в области медиа.

Юридическая фирма «Городисский и Партнёръ» включена во второй тир лучших юридических фирм в области медиа в России.

5 АПРЕЛЯ 2023

РЕЙТИНГ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ ИД «КОММЕРСАНТЬ»



Коммерсантъ
МЕДИА ЛЕГЛ ЭНД ДЖУР

Фирма «Городисский и Партнеръ» вошла в рейтинг «Лучших юридических практик» ИД «Коммерсантъ» в номинациях:

- Интеллектуальная собственность: консультирование по праву в области интеллектуальной собственности;
 - Интеллектуальная собственность: разрешение споров по предметам интеллектуальной собственности.
- Пять специалистов фирмы включены в индивидуальный рейтинг юристов.

НОВЫЙ ОФИС «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» В ДУБАЕ

«ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ»
РАСШИРЯЕТ СВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТВИЕ И ВЫХОДИТ НА РЫНОК
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА — ОФИС ФИРМЫ
В ДУБАЕ ОТКРЫЛСЯ 6 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА.
ОФИС В ДУБАЕ ПРИЗВАН УКРЕПИТЬ
КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС ФИРМЫ НА
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Объединенные Арабские Эмираты зарекомендовали себя как привлекательное место для ведения бизнеса и стали еще одним центром притяжения для глобальных компаний и корпораций, включая инновационные компании, IT-корпорации, банковский сектор и розничную торговлю. В регионе расположены зоны свободной торговли, большое количество технопарков, венчурных фондов и финансовых учреждений, которым требуется юридическая помощь в области права интеллектуальной собственности, информационных технологий, медиа и телекоммуникаций. Юристы дубайского офиса предлагают широкий спектр услуг, включая структурирование сделок с исключительными правами, удержание нематериальных активов, консалтинг в области франчайзинга, лицензирования и дистрибуции, а также защиту исключительных

прав. Отдельным направлением работы офиса станут услуги по сопровождению корпоративного и коммерческого бизнеса. Валерий Медведев, Управляющий партнер, сказал: «Мы рады сообщить о расширении своей корпоративной сети и открытии офиса в Дубае согласно стратегии развития фирмы. В ответ на запрос клиентов и видя динамично развивающийся рынок Ближнего Востока и Северной Африки, мы приняли решение о необходимости присутствия в этом регионе. Мы всегда стремимся создать максимально комфортные условия для клиентов в различных юрисдикциях, оказывая квалифицированные юридические услуги в соответствии с нашими корпоративными стандартами». Сергей Медведев, к.ю.н., LL.M., Партнёр, в рамках торжественного открытия рассказал о потенциале Евразийского пространства, возможностях защиты прав на изобретения и промышленные образцы в странах Евразийской патентной организации, а также об инициативах в отношении евразийского товарного знака и единого регионального судебного органа.



Россия, 129090, **МОСКВА**
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3
Телефон: +7(495) 937-61-16
e-mail: pat@gorodissky.com
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30
Телефон: +7(812) 327-50-56
e-mail: spb@gorodissky.com

Россия, 420015, **КАЗАНЬ**
ул. Жуковского, 26
Телефон: +7(843) 236-32-32
e-mail: kazan@gorodissky.com

Россия, 607328, **САРОВ ТЕХНОПАРК**
Дивеевский район, пос. Сатис,
ул. Парковая, 1, стр. 3, оф. 7
Телефон: +7(831) 344-52-75
e-mail: sarov@gorodissky.com

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**
ул. Костина, 4, офис 403
Телефон: +7(831) 430-73-39
e-mail: nnovgorod@gorodissky.com

Россия, 690091, **ВЛАДИВОСТОК**
Океанский проспект, 17, офис 1003
Телефон: +7(423) 246-91-00
e-mail: vladivostok@gorodissky.com

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**
ул. Розы Люксембург, 49
Бизнес-центр «Онегин Плаза»
Телефон: +7(343) 351-13-83
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.com

Россия, 614015, **ПЕРМЬ**
Тополевый переулок, д.5,
ЖК «Астра», офис 4.8
Телефон: +7(342) 258-34-38
e-mail: perm@gorodissky.com

Россия, 630099, **НОВОСИБИРСК**
ул. Депутатская, 46, офис 1204,
Деловой центр «Ситицентр»
Телефон: +7(383) 209-30-45
e-mail: novosibirsk@gorodissky.com

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**
ул. Красноармейская, 91
Телефон: +7(861) 210-08-66
e-mail: krasnodar@gorodissky.com

Россия, 443096, **САМАРА**
ул. Осипенко, 11
Телефон: +7(846) 270-26-12/26-13
e-mail: samara@gorodissky.com

Россия 450077, **УФА**
Верхнеторговая площадь, 6,
БЦ «Нестеров», офис 2.1.1
Телефон: +7(347) 286-58-61
e-mail: ufa@gorodissky.com

Россия, 141980, **ДУБНА**
Московская обл., ул. Флёрова, д.11, оф.33
Телефон: +7(496) 219-92-99/92-29
e-mail: dubna@gorodissky.com

Казахстан, 010000, **АСТАНА**
район Алматы, проспект Тауелсиздик, 41, офис 507
Телефон: +7 (7172) 270-901
e-mail: astana@gorodissky.com

Украина, 01135, **КИЕВ**
ул. Черновола, 25, лит. А, офис 219
Телефон: +380(44) 501-18-71
e-mail: office.gorodissky@gmail.com
www.gorodissky.ua

ОАЭ, **ДУБАЙ**
The Maze Tower, Office 1502
Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE
Phone: +971 43 55 4882
e-mail: info@gorodissky.ae