

Д.В. Травников,
начальник Управления организации
предоставления государственных услуг

Интеграция Республики Крым и города федерального значения Севастополя в систему охраны интеллектуальной собственности Российской Федерации

I. В связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым возникла необходимость в интеграции новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя в систему охраны интеллектуальной собственности Российской Федерации. В рамках данной интеграции предстояло урегулировать возникшие вопросы, связанных с правовой охраной интеллектуальной собственности и, в особенности, с определением судьбы исключительных прав на объекты промышленной собственности, удостоверенных охраняемыми документами (патентами, свидетельствами) Украины, действовавшими на территории Республики Крым на момент присоединения к Российской Федерации.

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя» не затрагивает вопросы, связанные с правовой охраной интеллектуальной собственности. На основании статьи 12 данного федерального конституционного закона на территориях Республики Крым и г. Севастополя действуют документы, выданные государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными органами г. Севастополя, без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов Российской Федерации, государственных органов Республики Крым или государственных органов г. Севастополя, если иное не вытекает из самих документов или существа отношения.

Вместе с тем, принимая во внимание ряд особенностей, присущих интеллектуальным правам (нематериальность объектов прав, территориальный характер действия, а для объектов промышленной собственности – ещё и необходимость государственного администрирования), не представлялось возможным применение данной статьи к охраняемым документам Украины на

объекты промышленной собственности. Таким образом, исключительные права, удостоверенные официальными документами Украины, с момента принятия в Российскую Федерацию Республики Крым прекратили там своё действие.

Одновременно исключительные права, удостоверенные охранными документами Российской Федерации, распространили своё действие на территорию новых субъектов – Республики Крым и г. Севастополя. Таким образом, крымские физические и юридические лица оказались, с одной стороны, лишёнными возможности пользоваться их правами, действовавшими на основании охранных документов Украины, а с другой стороны, обязанными соблюдать исключительные права, удостоверенные охранными документами Российской Федерации, существование которых они не учитывали и не могли учесть, в том числе, при формировании стратегии ведения хозяйственной деятельности.

II. Для урегулирования данной ситуации Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) дополнен статьёй 13¹.

Согласно статье 13¹ Федерального закона отдельным категориям лиц¹, которые обладали исключительными правами на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, действовавшими на территории Республики Крым на момент присоединения к Российской Федерации на основании официальных документов Украины, предоставлена возможность сохранить принадлежавшие им права на территории Российской Федерации.

Кроме того, если такое лицо подало в уполномоченный орган государственной власти Украины заявку на регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака или наименования места происхождения товара, но на 18 марта 2014 года не получило охранный документ Украины, ему предоставлена возможность подать в Роспатент заявку на государственную регистрацию идентичного результата интеллектуальной деятельности или тождественного средства индивидуализации с сохранением даты подачи соответствующей заявки в уполномоченный орган государственной власти Украины.

¹ Физическим лицам, получившим гражданство Российской Федерации в соответствии со статьёй 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», и юридическим лицам, подавшим заявление в порядке, предусмотренном статьёй 19 Федерального закона 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Для сохранения исключительных прав, действовавших на территории Республики Крым на момент присоединения к Российской Федерации на основании официальных документов Украины, от лица требуется совершение активных действий. Такие активные действия заключаются в обращение заинтересованного лица в Роспатент для санкционирования действия этих прав на территории Российской Федерации, внесения объектов прав в соответствующие государственные реестры Российской Федерации и последующего их администрирования. Таким образом, исключительные права сохраняют лица, связывающие свою дальнейшую деятельность с Российской Федерацией и заинтересованные в Российской Федерации как в пространстве для коммерциализации принадлежащих им объектов промышленной собственности.

Срок для обращения в Роспатент первоначально был установлен до 1 января 2015 г., а затем продлён до 1 июля 2016 г.

Данные шаги, как представляется, расширили возможности субъектов предпринимательской деятельности Республики Крым и г. Севастополя по ведению хозяйственной деятельности на территории других субъектов Российской Федерации. Сопутствующая переориентация хозяйствующих субъектов на ведение дел в Российской Федерации позитивно сказалась на укреплении экономических связей Республики Крым и г. Севастополя с другими субъектами Российской Федерации и, как следствие, на интеграцию данных субъектов в экономику Российской Федерации.

Данные меры стали важным шагом в поддержке субъектов предпринимательской деятельности Республики Крым и г. Севастополя в их адаптации к ведению хозяйственной деятельности в Российской Федерации за счёт:

продолжения использования привычной для них стратегии ведения хозяйственной деятельности (без возникновения потребности в её корректировке с учётом появления необходимости соблюдения исключительных прав, действовавших в Российской Федерации до присоединения Республики Крым);

возможного распространения исключительных прав на территорию Российской Федерации (сохранения приоритета по ранее поданной на территории Украины заявке) и получения сопутствующих этому преимуществ.

Вместе с тем, при подготовке проекта Федерального закона некоторые специалисты высказывали опасение, что ограничение перечня лиц, которые могут обратиться в Роспатент за признанием действия исключительных прав, может рассматриваться в качестве дискриминационного. Однако возобладала противоположная позиция, основанная, в частности, на подходах, выработанных

Конституционным Судом Российской Федерации, о возможности установления подобного ограничения, поскольку это имеет объективное и разумное оправдание. Впоследствии справедливость данной позиции была подтверждена Судом по интеллектуальным правам в деле № СИП-1053/2014.

В рамках данного дела Суд по интеллектуальным правам, помимо прочего, дал судебное толкование части первой статьи 13¹ Федерального закона. Так, суд установил, что норма статьи 13¹ Федерального закона содержит указание на определённую категорию лиц, уполномоченных обращаться в Роспатент за признанием действия исключительных прав, и не допускает её расширительного толкования путём распространения действия данной нормы на граждан Российской Федерации, приобретших данный правовой статус по иному основанию.

Также суд пришёл к выводу, что положения части первой статьи 13¹ Федерального закона не носят дискриминационный характер. В частности, судом отмечено, что положения Конституции Российской Федерации, содержащие требования об обеспечении формально-юридического равенства прав и свобод человека и гражданина, носят антидискриминационный характер, устанавливая запрет на любые дискриминационные формы ограничения прав граждан. Вместе с тем принцип равенства не препятствует законодателю при осуществлении правового регулирования общественных отношений устанавливать различия в правовом статусе лиц, наделять отдельные категории лиц дополнительными социальными гарантиями, льготами, если вводимые различия имеют объективное и разумное оправдание.

При этом объективность и разумность предоставления дополнительных полномочий именно лицам, которые постоянно проживали в Республике Крым на момент её принятия в Российскую Федерацию, у суда сомнений не вызвало.

Согласно положениям Федерального закона Роспатент признаёт действие исключительных прав без проведения проверки соответствия объекта промышленной собственности установленным законодательством Российской Федерации условиям охраноспособности, а также без взимания патентных и иных пошлин.

Данное обстоятельство, как представляется, в отдельных случаях приведёт к признанию исключительных прав в отношении объектов, которым не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с законодательством Российской Федерации. Этот риск был принят во внимание при подготовке проекта Федерального закона, однако тогда было принято решение о том, что простота и быстрота процедуры признания являются более приоритетными.

По этой причине представляется необходимым ещё раз обратить внимание заявителей на необходимость ответственного и объективного подхода при самостоятельной оценке охраноспособности объекта промышленной собственности. В тех случаях, когда объект промышленной собственности со всей очевидностью не является охраноспособным в соответствии с законодательством Российской Федерации, обращение в Роспатент с целью признания действия исключительных прав в отношении него не представляется оправданным. К таким случаям можно отнести, например, обращение в Роспатент за признанием действия исключительного права на полезную модель, являющуюся техническим решением, относящимся к способу.

При подготовке Федерального закона была сделана попытка свести к минимуму специфику правового регулирования исключительных прав, возникших по процедуре признания, тем самым обеспечив максимально возможное применение к ним общих правил, касающихся объектов интеллектуальной собственности, права на которые возникли по иным основаниям².

Одним из последствий такого подхода стало то, что срок действия исключительных прав, предоставленных в рамках процедуры признания, определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК России) и исчисляется со дня подачи соответствующей заявки в уполномоченный орган государственной власти Украины.

Иные сроки, исчисление которых согласно ГК России осуществляется с даты подачи заявки, по заявкам, поданным в соответствии со статьей 13¹ Федерального закона, исчисляются со дня поступления в Роспатент в отношении соответствующей заявки последнего документа, необходимого в соответствии с ГК России для установления даты подачи заявки.

Другим последствием стремления свести к минимуму специфику правового регулирования исключительных прав, возникших по процедуре признания, явилось то, что выдача патента, предоставление правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и исключительного права на такое наименование, которые были осуществлены согласно Федеральному закону, оспариваются по общим правилам, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом применяются условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца и требования к товарному знаку, наименованию

² На основании регистрации в Роспатенте и в силу международных договоров Российской Федерации.

места происхождения товара и обладателю свидетельства об исключительном праве на такое наименование, установленные законодательством Российской Федерации, действовавшим на 18 марта 2014 года.

Из этого правила, однако, есть одно исключение, согласно которому предоставление правовой охраны товарному знаку в рамках процедуры признания не может быть оспорено и признано недействительным по причине наличия более ранних прав на товарный знак. В свою очередь, предоставление правовой охраны товарному знаку в рамках процедуры признания не является основанием для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке, поданной до 18 марта 2014 года, оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному по такой заявке.

Помимо этого, Федеральным законом установлены также специфичные основания и порядок оспаривания предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственности.

Так, признание действия исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, наименование места происхождения товара может быть оспорено в судебном порядке, если оно произведено с нарушением положений частей первой и четвертой статьи 13¹ Федерального закона. Предоставление исключительного права по заявке, подача которой предусмотрена Федеральным законом, может быть оспорено в судебном порядке, если оно произведено с нарушением положений частей второй - четвертой статьи 13¹ Федерального закона. К таким нарушениям относятся, в частности, подача заявления (заявки) не уполномоченным лицом или за пределами установленного срока.

Указанное выше ограничение возможности для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам, как представляется, создало потенциальную угрозу возникновения ситуации, когда исключительное право на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки будет принадлежать разным лицам.

Данный риск был принят во внимание при подготовке Федерального закона. Для его преодоления предлагались различные варианты. Одним из таких вариантов было разделение территорий, на которых правообладатель мог реализовать своё исключительное право в случае возникновения столкновения исключительных прав. Однако такой способ преодоления столкновения прав был отвергнут, как несовместимый с положениями Конституции Российской Федерации о единстве экономического пространства.

В итоге столкновения прав, возникновение которых возможно в связи с признанием действия исключительных прав, на основании Федерального закона предложено решать исходя из общих положений гражданского законодательства Российской Федерации, в том числе в рамках процедуры медиации, а также специальных положений, предусмотренных Федеральным законом. Так, судам предоставлена возможность накладывать на стороны спора обязательство использовать средство индивидуализации таким образом, чтобы такое использование исключало возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, например, посредством дополнения этикетки товара элементами, позволяющими потребителю однозначно идентифицировать источник происхождения товара.

Помимо указанных норм, касающихся урегулирования столкновения прав, Федеральный закон содержит положения о праве преждепользования. Так, в соответствии с Федеральным законом положения статьи 1361 ГК России применяются к лицу, которое до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов добросовестно использовало на территории Республики Крым решение, тождественное изобретению, полезной модели или промышленному образцу, удостоверенным патентом Российской Федерации, либо добросовестно использовало на территории Российской Федерации решение, тождественное изобретению, полезной модели или промышленному образцу, действие исключительного права на которые признано в соответствии с настоящей статьей, или сделало необходимые к этому приготовления вне зависимости от того, началось ли такое использование, сделаны ли такие приготовления до либо после даты приоритета соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Вместе с тем, представляется необходимым отметить, что при подготовке проекта Федерального закона использовалась редакция статьи 1361 ГК России, которая изменена Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Таким образом, в настоящий момент существует потребность в проработке вопроса о приведении положения Федерального закона о праве преждепользования в соответствие с действующей редакцией статьи 1361 ГК России.

III. В соответствии с частью девятой статьи 13¹ Федерального закона форма заявления и перечень документов, являющихся основанием для признания действия исключительного права на территории Российской Федерации, правила их составления, подачи и рассмотрения устанавливаются Роспатентом.

В рамках реализации данного полномочия Роспатентом принят приказ от 13 октября 2014 г. № 159 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявления и документов, являющихся основанием для признания действия исключительного права на территории Российской Федерации». Данным приказом утверждены:

правила составления, подачи и рассмотрения заявления и документов, являющихся основанием для признания действия исключительного права на территории Российской Федерации (далее – Правила);

форма заявления о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации (далее – Заявление).

В соответствии с Правилами Заявление составляется по установленной форме с заполнением полей, соответствующих виду объекта интеллектуальной собственности, в отношении которого оно подается. В Заявлении может испрашиваться признание действия исключительных прав, удостоверенных одним официальным документом Украины.

Заявитель вправе ходатайствовать о признании действия исключительного права в отношении объекта интеллектуальной собственности, измененного по сравнению с указанным в охранном документе Украины (в данном случае в Заявлении делается соответствующая отметка), если такие изменения:

(а) выражаются в исключении пунктов формулы изобретения или полезной модели;

(б) заключаются в уточнении перечня товаров/услуг без расширения объема исключительного права на товарный знак, знак обслуживания (далее – товарный знак);

(в) не приводят к изменению сущности промышленного образца или существа товарного знака;

(г) связаны с указанием места происхождения товара на русском языке.

К Заявлению прилагается копия официального документа Украины, которым удостоверено исключительное право.

В зависимости от объекта интеллектуальной собственности, в отношении которого подано Заявление, к нему также прилагаются следующие документы:

а) для изобретений – описание, реферат и формула изобретения, а также чертежи, необходимые для понимания сущности изобретения (если таковые имеются);

б) для полезных моделей – описание и формула полезной модели, а также чертежи, необходимые для понимания сущности полезной модели (если таковые имеются);

в) для промышленных образцов – описание промышленного образца и комплект изображений изделия;

г) для товарных знаков – изображение товарного знака (размером 8x8 см, в качественном графическом исполнении, позволяющем его репродуцировать средствами копировальной техники, и в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается признание действия исключительного права), описание товарного знака, в котором дополнительно указываются цвет (цветовое сочетание) товарного знака и его неохраняемые элементы (при их наличии), и перечень товаров/услуг;

д) для наименований мест происхождения товаров – указание товара, описание его особых свойств и указание его места происхождения.

Если в Заявлении сведения о заявителе не соответствуют сведениям о правообладателе, содержащимся в официальном документе Украины, к Заявлению прилагаются документы, подтверждающие произошедшие изменения.

В случае ведения дел с Роспатентом через представителя, не являющегося патентным поверенным, к Заявлению прилагается доверенность, подтверждающая его полномочия, оформленная в соответствии с требованиями законодательства. Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного, может не прилагаться к Заявлению.

Документы представляются в Роспатент на русском языке. Если документ составлен на ином языке, к нему прилагается перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются непосредственно в окно приема документов Роспатента или через организации связи. Заявление с прилагаемыми документами могут быть направлены по электронной почте или по факсу. В этом случае оригиналы документов должны быть представлены в Роспатент в месячный срок со дня направления документа по электронной почте или по факсу с сопроводительным письмом, содержащим информацию о документах, переданных по электронной почте или по факсу, включая дату их

направления. При выполнении данного условия Заявление считается поступившим в день его поступления в Роспатент по электронной почте или по факсу.

Заявление рассматривается в течение трех месяцев со дня поступления в Роспатент оригиналов Заявления и прилагаемых к нему документов.

При рассмотрении Заявления проверяется соблюдение установленных правил подачи Заявления, наличие документов, предусмотренных настоящими Правилами, достаточность содержащейся в них информации (сведений) для признания действия исключительного права на территории Российской Федерации и отсутствие в них противоречий.

Если при рассмотрении Заявления выявлены препятствия для признания действия исключительного права на территории Российской Федерации, в том числе в случае представления неполного комплекта документов, недостаточности содержащейся в них информации (сведений) для признания действия исключительного права на территории Российской Федерации или наличия в документах противоречий, заявителю направляется запрос.

По результатам рассмотрения Заявления Роспатент принимает решение о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации либо решение об отказе в удовлетворении Заявления.

Правилами установлены следующие основания для отказа в удовлетворении Заявления:

а) ответ на запрос не представлен в Роспатент заявителем в установленный срок;

б) ответ на запрос не устраняет препятствия для признания действия исключительного права на территории Российской Федерации, выявление которых послужило основанием для его направления;

в) Заявление подано за пределами установленного срока;

г) Заявление подано ненадлежащим лицом;

д) оригиналы документов, направленных по электронной почте или по факсу, не поступили в Роспатент в установленный срок.

Принятие Роспатентом решения об отказе в удовлетворении Заявления не препятствует повторной подаче Заявления в пределах установленного срока, в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия такого решения.

На основании решения о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации Роспатент вносит изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, наименование места

происхождения товара и сведения о предоставлении исключительного права на такое наименование в соответствующий государственный реестр Российской Федерации и выдаёт охранный документ Российской Федерации. Сведения о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации публикуются Роспатентом в общем порядке.

IV. На основании Федерального закона и Правил Роспатент в 2014 и 2015 годах осуществлял приём и рассмотрение заявлений о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации. К настоящему моменту данную деятельность можно охарактеризовать следующими показателями.

(1) Изобретения, полезные модели, промышленные образцы (на 24 ноября 2015 г.)

№ п/п	Наименование показателя	Количество
1	Поступило заявлений	367 (из них 25 в 2015 году)
2	Завершено рассмотрение, из них: заявлений удовлетворено в удовлетворении заявления отказано заявление признано отозванным	326 321, в том числе 107 по ИЗ, 175 по ПМ и 39 по ПО 2 3
3	Выданы патенты	321
4	Направлены запросы	28
5	Первый документ по результатам рассмотрения не направлен	13

(2) Товарные знаки и НМПТ (на 24 ноября 2015 г.)

№ п/п	Наименование показателя	Количество
1	Поступило заявлений	1215 (из них 48 в 2015 году)
2	Завершено рассмотрение, из них: заявлений удовлетворено в удовлетворении заявления отказано заявление признано отозванным	901 873, в том числе 3 по НМПТ 20 8

3	Выданы свидетельства	873
4	Направлены запросы	192
5	Первый документ по результатам рассмотрения не направлен	122

Из приведённых статистических данных видно, что количество заявлений, поступивших в 2015 году, несоизмеримо с количеством заявлений, поступивших в 2014 году.

С одной стороны, данное обстоятельство может объясняться тем, что заинтересованные лица ориентировались на первоначально установленный срок для подачи заявлений (до 1 января 2015 года) и уже реализовали свои права, связанные с признанием действия исключительных прав, в 2014 году. С другой стороны, нельзя исключить, что низкая активность связана с недостаточной информированностью заинтересованных лиц о продлении срока для признания действия исключительных прав.

С учётом изложенного, представляется необходимым принять дополнительные меры по информированию заинтересованных лиц о продлении срока для обращения в Роспатент за признанием действия исключительных прав.