

XX международная
научно-практическая
конференция Роспатента

*«Развитие системы
Интеллектуальной
собственности
В России»*

«Обзор действующих нормативно-
правовых актов, касающихся
предоставления государственных услуг
в отношении средств
индивидуализации на этапе
распоряжения исключительным
правом»

Заместитель заведующего отделом
регистрации средств индивидуализации
Федерального Института Промышленной
Собственности
Степан Лебенков

Государственные услуги, связанные с распоряжением исключительным правом на средства индивидуализации

- ▶ Продление срока действия исключительного права (самостоятельные Регламенты для товарного знака и для свидетельства об исключительном праве на НМПТ) (max 60 р.д.)
- ▶ Внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания, НМПТ (max 75 р.д.)
- ▶ Регистрация распоряжения исключительным правом на товарный знак по договору (max 68 р.д.)
- ▶ Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, ОТЗ, действия свидетельства об исключительном праве на НМПТ по заявлению правообладателя (впервые урегулирована) (max 60 р.д.)
- ▶ Досрочное прекращение правовой охраны в связи с прекращением юридического лица-правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя-правообладателя (max 5 месяцев)
- ▶ Регистрация перехода исключительного права без заключения договора с правообладателем (max 68 р.д.)
- ▶ Выдача дубликата охранного документа (Предусмотрено Административным регламентом по регистрации товарных знаков) (1 месяц)

Структура административных регламентов

- ▶ Общие положения
- ▶ Стандарт предоставления государственной услуги
- ▶ Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
- ▶ Формы контроля за предоставлением государственной услуги
- ▶ Досудебный порядок обжалования

Состав, последовательность выполнения административных процедур

- ▶ Прием и регистрация заявления
- ▶ Рассмотрение документов
 - Проверка уплаты пошлины
 - Проверка представленных документов на соответствие положениям законодательства
- ▶ Принятие решения
- ▶ В случае удовлетворения заявления – внесение соответствующей записи в Государственный реестр и публикация в официальных бюллетенях

Отличия общего характера новых Административных регламентов от ранее действовавших

- ▶ Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
- ▶ Приостановление оказания государственной услуги
- ▶ Закреплены процедуры, касающиеся проверки факта уплаты пошлины
- ▶ Для каждого административного действия определены сроки, которые исчисляются в рабочих днях
- ▶ Направление уведомления о необходимости представления дополнительных документов/пояснений в случае предполагаемого отказа
- ▶ Результатом предоставления государственной услуги является не только осуществление регистрационного действия (или отказа в удовлетворении), но и публикация (в случае удовлетворения заявления). Впервые нашла отражение в Регламентах.

Сравнительный анализ отдельных Регламентов

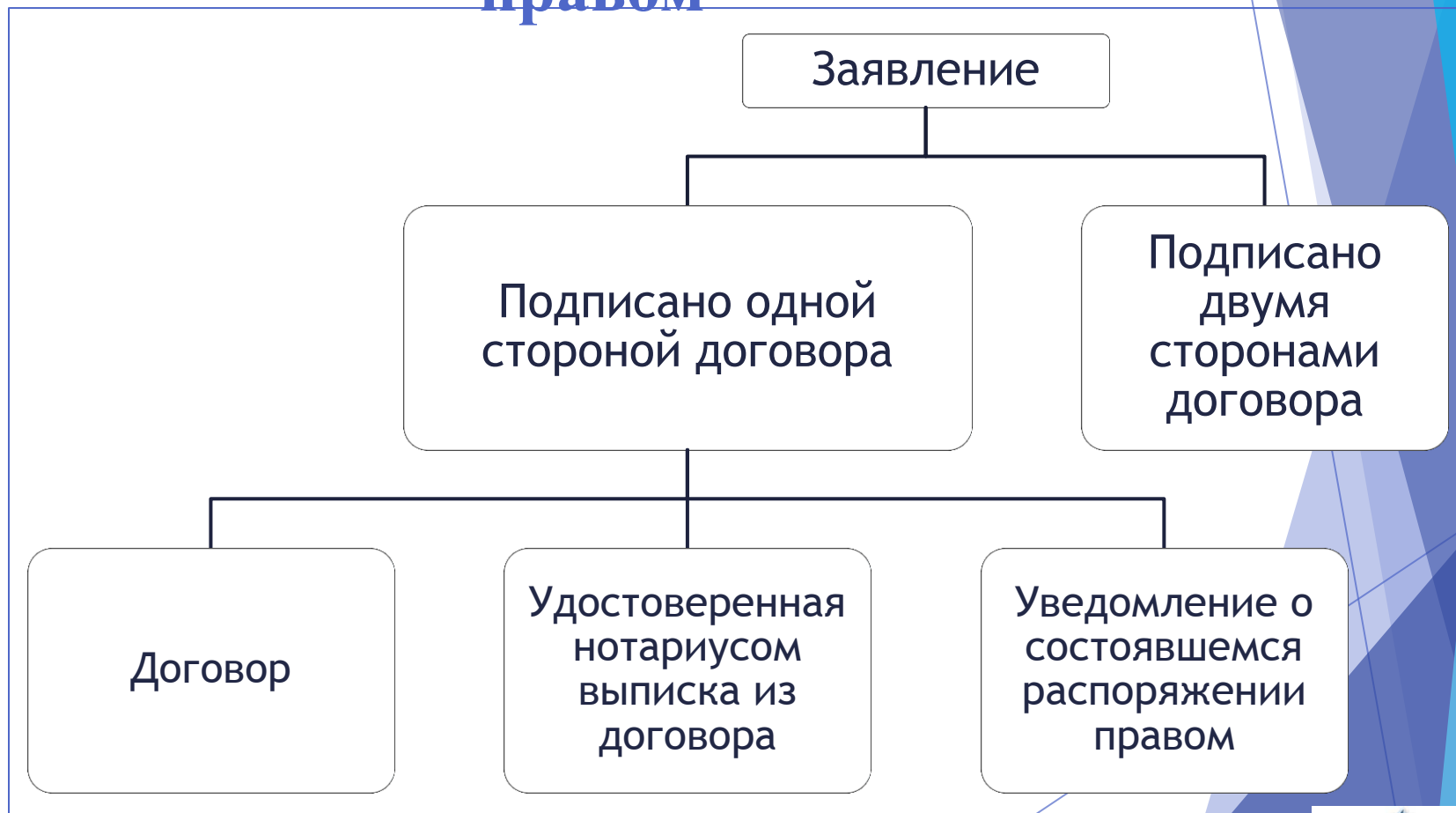
- ▶ Продление срока действия (закреплена процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении дополнительного шестимесячного срока)
- ▶ Отдельно рассмотрен Порядок преобразования Коллективного товарного знака в товарный знак и наоборот
- ▶ В рамках предоставления государственной услуги по распоряжению исключительным правом на товарный знак по договору/ регистрации перехода исключительного права без договора предусмотрена возможность отзыва заявления.
- ▶ Определены документы, необходимые для представления в рамках государственной регистрации перехода исключительного права без заключения договора с правообладателем в зависимости от оснований (выделение/разделение/ взыскание/ наследование)
- ▶ Предоставление государственной услуги по регистрации перехода исключительного права без заключения договора с правообладателем и по регистрации распоряжения исключительным правом по договору урегулировано не только соответствующими Регламентами, но и Правилами, утвержденными постановлением правительства РФ № 1416

Распоряжение исключительным правом

- ▶ Отчуждение
- ▶ Предоставление права использования
 - ▶ Лицензия
 - ▶ Коммерческая концессия = франчайзинг
- ▶ Залог

- ▶ Цессия?
- ▶ Доверительное управление?

Документы, необходимые для государственной регистрации распоряжения исключительным правом



Соотношение заявлений, поданных обеими сторонами договора к общему количеству заявлений за период с 01.10.2014 по 31.08.2016



Перечень сведений, которые должны быть указаны в документах

- ▶ Вид договора
- ▶ Сведения о сторонах договора
- ▶ Предмет договора с указанием регистрационного номера объекта ИС
- ▶ Срок действия, в случае если он определен договором
- ▶ Территория использования, если определена договором
- ▶ Способы использования/ товары и(или) услуги
- ▶ Наличие согласия на субдоговор, если согласие дано
- ▶ Возможность расторжения в одностороннем порядке
- ▶ Ограничение права залогодателя (если это предусмотрено договором залога)

- ▶ документы представлены в отношении зарегистрированного ОИС а также в отношении ОИС которому на территории РФ предоставлена правовая охрана в соответствии с международными договорами, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке
- ▶ соответствие сведений о правообладателе, сторонах договора, предмете договора сведениям соответствующего Государственного реестра, международного реестра ОИС
- ▶ отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец не может явиться введением потребителя в заблуждение относительно производителя товаров
- ▶ Права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у стороны договора прав
- ▶ Прошительность документов
- ▶ Проверка соблюдения условий регистрации осуществляется на дату рассмотрения документов

Иные требования к документам, не раскрытые в Правилах

- ▶ Оформление доверенности (185.1 ГК)
- ▶ Отчуждение/предоставление права использования исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента НМПТ, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана допускается только при наличии у приобретателя/пользователя свидетельства об исключительном праве на НМПТ (п.3 ст.1488 ГК/п.3 ст.1489 ГК)

Спасибо за внимание

<http://www1.fips.ru>
<http://www.rupto.ru>