

30 сентября 2014 г.

Уважаемые Господа!

Настоящим информируем Вас о важных изменениях в сфере интеллектуальной собственности в связи с принятием Федерального закона №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12.03.2014, в соответствии с которым с **01.10.2014 г.** вступают в силу многочисленные изменения (за исключением отдельных изменений, которые вступают в силу только с **01.01.2015 г.**) в Часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ).

**Для регистрации** отчуждения, залога исключительного права, а также регистрации права использования объекта интеллектуальной собственности вместо обязательного предоставления самого договора заявителю будет необходимо представить один из следующих документов: сам договор, уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом или выписку из договора, удостоверенную нотариусом. Такой порядок существенно упрощает регистрацию передачи прав, так как ранее неудовлетворительная правовая оценка договора федеральным органом исполнительной власти являлась частой причиной отказа в регистрации.

Прямо закрепляется требование о соблюдении коммерческими организациями **возмездного характера договора** отчуждения исключительных прав или лицензионного договора на условиях исключительной лицензии без ограничения территории, срока и способов использования. Несоблюдение такого требования влечет недействительность договоров.

В части лицензионных договоров в отношении объектов интеллектуальной собственности на основе исключительной лицензии устанавливается новое правило, при котором лицензиар не может использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в тех пределах, в которых такое право предоставляется лицензиату на условиях исключительной лицензии, если иной порядок не предусмотрен сторонами в соглашении.

Новая редакция ГК РФ закрепляет право отказаться от договора об отчуждении исключительных прав на объект интеллектуальной собственности в одностороннем порядке, если приобретатель права существенно нарушит свое обязательство по выплате вознаграждения за передачу данного права. Определение существенного характера при этом новая редакция ГК РФ не предусматривает.

В отношении **произведений** расширен список действий, который не является нарушением исключительных прав. В частности, не считается воспроизведением запись, которая является краткосрочной и при этом носит временный или случайный характер, а также является неотъемлемой и существенной частью технологического процесса, итогом которого является правомерное использование произведения или передача его информационным посредникам в информационно-телекоммуникационной сети. Также предусматривается свободное использование произведения без выплаты вознаграждения при его цитировании, в частности, в целях раскрытия творческого замысла автора, при публичном исполнении без

цели извлечения прибыли в живом исполнении в образовательных и медицинских организациях силами их сотрудников, при записи произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и при доведении до всеобщего сведения авторефератов диссертаций.

Для программ ЭВМ или баз данных предусматривается упрощенный порядок заключения лицензионного соглашения путем присоединения к договору на условиях простой лицензии в электронном виде. При этом порядок присоединения должен быть определен условиями лицензионного соглашения.

В области **авторских прав** с **01.01.2015** г. правообладатель сможет предоставить неограниченному кругу лиц безвозмездное право использовать произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав путем размещения заявления на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет» на срок и на территории, определяемых правообладателем (или в течение пяти лет, если срок не установлен, и на территории Российской Федерации, если заявление не содержит иное). В течение срока действия заявления правообладатель не сможет отозвать свое заявление или ограничить условия его использования. Если в отношении соответствующего объекта авторских прав уже был заключен возмездный договор или договор о предоставлении прав на условиях исключительной лицензии, то указанное право не может быть реализовано.

Следует обратить внимание, что одновременно с вступлением в силу изменений в ГК РФ, Постановлением Правительства от 04.06.2014 № 512 «Об утверждении **Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы**» вводятся правила определения и выплаты вознаграждения за создание служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, которые применяются в отсутствие соглашения между работником и работодателем об ином. Новые правила предусматривают размер вознаграждения за создание работником и использование работодателем соответствующих результатов интеллектуальной деятельности.

В области **патентного права** предусматривается ряд нововведений в части патентоспособности изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Так, в качестве изобретения, может охраняться техническое решение, которое относится к применению продукта или способу по определенному назначению. Список объектов, которые не могут получить охрану в качестве изобретения и полезной модели, становится открытым. В то же время, решения, которые могут ввести в заблуждение потребителя изделия, не подлежат правовой охране в качестве промышленного образца.

Согласно новой редакции ГК РФ в качестве промышленного образца подлежит охране решение внешнего вида изделия. Был расширен перечень характеристик, которые могут считаться существенными признаками промышленного образца. Уточнены критерии оригинальности промышленного образца, в частности, порядок определения его творческого характера. Таким образом, требование о предоставлении перечня существенных признаков при подаче заявки на регистрацию решения в качестве промышленного образца исключается.

Изменения вводят новые понятия «зависимого изобретения», «зависимой полезной модели» и «зависимого промышленного образца», под которыми понимаются такие изобретения, полезные модели или промышленные образцы, которые не могут быть использованы без соответствующих объектов интеллектуальной собственности, имеющих более ранний приоритет. При этом обладатель зависимого патента должен получить разрешение обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

С **01.01.2015** срок действия исключительных прав на промышленный образец будет составлять пять лет со дня подачи заявки на выдачу патента. Такой срок может продлеваться на пять лет, а общий срок охраны не должен превышать двадцати пяти лет.

В отношении **средств индивидуализации** юридического лица список способов использования фирменного наименования юридическим лицом дополнен возможностью его использования в сети «Интернет». При нарушении исключительных прав на фирменное наименование, за нарушителем закрепляется право изменить фирменное наименование в течение установленного срока, наравне с прекращением его использования по требованию правообладателя.

В области **товарных знаков** новая редакция ГК РФ закрепляет требование об обязательном указании перечня товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака, в самом лицензионном договоре.

\* \* \*

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с руководителем практики «Интеллектуальная собственность», Партнером АЛРУД [Ириной Анюхиной \(ianyukhina@alrud.com\)](mailto:ianyukhina@alrud.com).

С уважением,

**Юридическая фирма АЛРУД**

*Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.*