



Новеллы Гражданского Кодекса РФ Интеллектуальная собственность

Раиса Алексахина
Андрей Филиппов

Департамент консультирования
по налогообложению и праву

22 мая 2014 года



Новеллы гражданского законодательства

Содержание:

1. Распоряжение исключительными правами;
2. Информационный посредник;
3. Защита исключительных прав;
4. Авторские и смежные права;
5. Патентное право;
6. Товарные знаки;
7. Коммерческая тайна.

Нормативно-правовая база:

- Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ – изменения в ГК РФ;
- Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ – «Антипиратский» закон

Распоряжение исключительными правами

Залог

Два вида залогов (ст. 358.18 ГК РФ) :

1. Залог исключительных прав на РИД* или на средство индивидуализации;
 2. Залог прав по договору об отчуждении исключительных прав или по лицензионному (сублицензионному) договору
- Залог допускается в той мере, в которой допускается отчуждение соответствующих прав;
 - Залогодержатель вправе распоряжаться исключительными правами в полном объеме за исключением отчуждения (если договором не предусмотрено иное);
 - Регистрация залога осуществляется в общем порядке раздела VII ГК РФ.
 - Данные изменения вступают в силу с 01.07.2014.

**Результаты интеллектуальной деятельности*

Распоряжение исключительными правами

Лицензионный договор

- Запрет безвозмездной лицензии в случае, если (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ):
 - а) исключительная лицензия;
 - б) на территории всего мира;
 - с) на весь срок действия исключительных прав.
- Правообладатель не вправе самостоятельно использовать РИД в тех пределах, в которых он предоставил лицензиату исключительную лицензию (если договором не предусмотрено иное) (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ);
- Установлен новый механизм расторжения лицензионного договора лицензиаром при существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить вознаграждение (п. 4 ст.1237 ГК РФ).

Распоряжение исключительными правами

Процедура регистрации

- Регистрации подлежат сами залог, отчуждение, предоставление права использования, а **не соответствующий договор** (ст. 1232 ГК РФ).
- Регистрация осуществляется на основании заявления, поданного либо обеими сторонами, либо одной из сторон.
- В случае подачи заявления одной из сторон в Роспатент должен быть предоставлен один из следующих документов:
 - а) Уведомление о состоявшемся распоряжении правом;
 - б) Выписка из договора (удостоверенная нотариально);
 - в) Договор.

Заявление должно содержать все существенные условия договора (п.3 ст. 1232 ГК РФ).

Распоряжение исключительными правами

Безвозмездное использование

- Правообладатель может предоставить возможность любым лицам безвозмездно использовать *произведения науки, литературы или искусства либо объект смежных прав* (п. 5 ст.1233 ГК РФ).
 - Не является договором;
 - Не распространяется на товарные знаки, ноу-хау и на иные объекты интеллектуальной собственности, помимо указанных;
- Запрет на совершение данных действий при наличии действующих исключительных лицензионных договоров в отношении того же объема прав.
- Данное заявление делается путем его размещения на официальном сайте Роспатента;
- Данные изменения вступают в силу с 01.01.2015.
- Данное положение не применяется к открытым лицензиям.



Информационный посредник

Информационный посредник – это лицо (ст. 1253.1 ГК РФ):

- осуществляющее передачу материала в сети Интернет (оператор (провайдер) сети Интернет);
- предоставляющее возможность размещения материала и/или информации для их получения по сети Интернет (администратор сайта);
- предоставляющее возможность доступа к материалу в сети (хостинг провайдер).

Гражданская, административная и уголовная ответственность информационного посредника за нарушение прав интеллектуальной собственности.

Случаи освобождение от ответственности:

Оператор сети	Администратор сайта
Не инициирует передачу материала по сети и не определяет получателя такой информации	Не знал о неправомерности размещения пользователем материала
Не изменяет передаваемый через него материал	При письменном обращении правообладателя – принял необходимые меры для прекращения нарушения
Не знал о неправомерности передачи пользователем такого материала	

Защита исключительных прав

Ответственность (п.3 ст. 1250 ГК РФ)

- Установлена презумпция вины лица, нарушившего интеллектуальные права;
- Ответственность даже в случае отсутствия вины при условии осуществления лицом, нарушившим интеллектуальные права, предпринимательской деятельности (кроме случая форс-мажора):
 - Возмещение убытков;
 - Выплата компенсаций.

Множественное нарушение исключительных прав (п.3 ст.1252 ГК РФ)

- Компенсация за каждый случай нарушения;
- Размер компенсации не может составлять менее 50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (если нарушенные исключительные права принадлежат одному правообладателю).

Солидарная ответственность (п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ)

- Вводится солидарная ответственность лиц, совместно совершивших нарушение исключительных прав на РИД.

Авторские и смежные права

Служебные произведения и произведения, созданные по заказу

- Расширен перечень объектов интеллектуальной собственности, которые могут быть созданы по заказу и при выполнении работ по договору (не только программы для ЭВМ и базы данных). (ст. 1296 и ст.1297 ГК РФ)
- Уточнены некоторые положения в отношении служебных произведений: (ст. 1295 ГК РФ)
 - «*Возвращение*» исключительных прав на служебное произведение к автору в случае, если работодатель не начал его использовать;
 - Использование исключительных прав работника работодателем на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой вознаграждения;
 - Право автора на вознаграждение за служебное произведение не отчуждаемо и не переходит по наследству (≠ право автора на вознаграждение за служебное изобретение, промышленный образец, полезную модель).



Авторские и смежные права

«Оберточная» лицензия (ст. 1286 ГК РФ)

- Договор с пользователем программы ЭВМ или базы данных, заключенный в упрощенном порядке. Предметом договора является программа ЭВМ или база данных, экземпляром которой правомерно владеет пользователь.
- Условия договора могут быть изложены на упаковке товара или в электронном виде. Согласие на заключение договора является началом использования такой программы пользователем. В таком случае письменная форма считается соблюденной.
- Лицензионный договор, заключенный в упрощенной форме является безвозмездным, если договором не предусмотрено иное.

Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства (ст. 1286.1 ГК РФ)

- Открытая лицензия – договор о предоставлении права использования произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии, заключенный в упрощенном порядке.
- Условия доступны неопределенному кругу лиц; определен способ акцепта;
- По общему правилу, открытая лицензия является безвозмездной.

Авторские и смежные права

Аудиовизуальные произведения (ст. 1263 ГК РФ)

- Права на произведение в целом принадлежат изготовителю (продюсеру), если иное не вытекает из договора с авторами соответствующего произведения.

Право на отзыв (ст. 1269 ГК РФ)

- Автор не вправе отозвать свое произведение после даты его фактического обнародования.

Интернет-сайт (п. 2 ст. 1260 ГК РФ)

- В перечень составных произведений включен интернет-сайт. Сайты охраняются авторским правом как составные произведения и представляют собой результат творческого труда, сложенный из специально подобранных или расположенных определенным образом материалов (текстов, фотографий, аудиовизуальных произведений и т.д.).

Патентное право

Зависимое изобретение, зависящая полезная модель, зависимый промышленный образец (ст. 1358.1 ГК РФ)

- Зависимым признаются объекты, использование которых в продукте или способе невозможно без использования других объектов интеллектуальной собственности, охраняемых патентом;
- Изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

Срок действия исключительных прав на промышленный образец (ст. 1363 ГК РФ)

- Стандартный срок охраны снижен с 15 до 5 лет;
- Возможность неоднократного продления на 5 лет, но, в совокупности, не более чем на 25 лет.
- Данные изменения вступают в силу с 01.01.2015.

Товарные знаки

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК РФ)

- Лицензионный договор должен быть заключен в отношении всех или части товаров, а не применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.
- Договор должен содержать исчерпывающий перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Параллельный импорт (ст. 1487 ГК РФ)

- Сохраняется национальный принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак.

Процедура регистрации товарного знака

- Изменения, связанные с отдельными этапами процедуры регистрации и носящие уточняющий характер.



Коммерческая тайна (ноу-хау)

Уточнение понятия коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ)

- Сведения любого характера исключительно о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности.
- Режим коммерческой тайны – одна из мер для соблюдения конфиденциальности сведений, относящихся к коммерческой тайне. При этом допустимы иные «разумные меры» для соблюдения конфиденциальности указанных сведений.



Наша команда



Раиса Алексахина

Партнер

Департамент консультирования по налогообложению и праву,
Руководитель юридической практики
«Делойта» в СНГ

Контакты:

Тел.: +7 (495) 787 06 00 (доб. 2950)

E-mail: ralexakhina@deloitte.ru



Андрей Филиппов

Ведущий консультант

Департамент консультирования по налогообложению и праву,
Юридическая практика

Контакты:

Тел: + 7 (495) 787 06 00 (доб. 1447)

E-mail: anfilippov@deloitte.ru



Дарья Лебедева

Консультант

Департамент консультирования по налогообложению и праву,
Юридическая практика

Контакты:

Тел.: +7 (495) 787 06 00 (доб. 1228)

E-mail: dalebedeva@deloitte.ru



Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 200 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.