



СОБАКИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Начальник отдела регистрации объектов патентных прав ФИПС

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ ПО ДОГОВОРУ И
ПЕРЕХОД ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА БЕЗ ДОГОВОРА.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
ТИПОВЫЕ ОШИБКИ**

26.03.2025

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- - Гражданский кодекс Российской Федерации;
- - Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 №1416 с изменениями);
- - Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных (утвержден приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371, зарегистрирован 14.07.2016 регистрационный № 42849, опубликован 15.07.2016, вступил в силу 26.07.2016);
- - Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора (утвержден приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 707, зарегистрирован 25.12.2015 регистрационный № 40246, опубликован 28.12.2015, вступил в силу 08.01.2016);
- - Административный регламент Федеральной службы по интеллектуальной собственности по предоставлению государственной услуги "Внесение изменений в государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также в патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец" (Утвержден приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 7 октября 2022 года № 153);
- - Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941 с изменениями)

ФОРМЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ

- Договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ)
- Лицензионные договоры (ст. 1235 ГК РФ)
 - Неисключительная (простая) лицензия (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ)
 - Исключительная лицензия (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ)
- Сублицензионные договоры (ст. 1238 ГК РФ)
- Залог исключительных прав (ст. 358¹⁸ ГК РФ)

Переход права без договора (ст. 1241 ГК РФ)

СТАТЬЯ 1232 ГК РФ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

В соответствии с п. 3 ст. 1232 ГК РФ государственная регистрация распоряжения исключительными правами осуществляются по заявлению сторон договора.

Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:

- подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
- выписка из договора, удостоверенная нотариусом;
- сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

- вид договора;
- сведения о сторонах договора;
- предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наряду с вышеуказанными сведениями в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

- срок действия договора, если такой срок определен договором;
- территория, на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если территория определена договором;
- предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации;
- наличие согласия на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору, если согласие дано (п. 1 ст. 1238 ГК РФ);
- возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

В случае государственной регистрации залога исключительного права помимо прочего в заявлении должен быть указан:

- срок действия договора залога;
- ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации либо распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство.

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ И ПЕРЕХОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- Должно быть представлено заявление о регистрации распоряжения исключительным правом по договору (п. 5 Правил)

либо

- Должно быть представлено заявление о регистрации перехода исключительного права без договора (п. 10 Правил)

При этом обязательно выполнение следующих условий:

- выданы соответствующие охранные документы: патенты, свидетельства;
- правовая охрана действует, в том числе уплачены и учтены пошлины за поддержание в силе или продление срока действия исключительных прав;
- представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, содержащимся в соответствующем Государственном реестре.

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ

В случае если заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом подписано одной из сторон, к заявлению должен быть приложен один из следующих документов (п. 6 Правил):

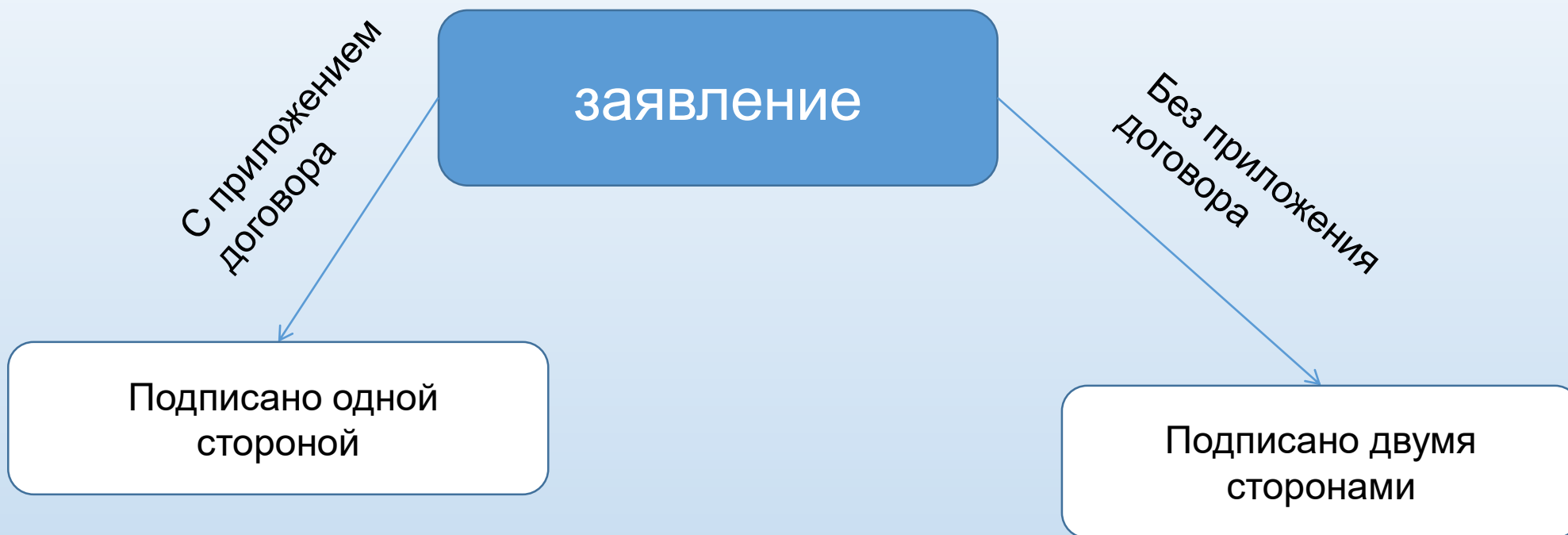
- подписанное сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
- нотариально удостоверенная выписка из договора или соглашения об изменении/расторжении договора;
- договор или соглашение об изменении/расторжении договора.

В случае подачи заявления двумя сторонами перечисленные выше документы могут быть приложены по желанию.

Документы, подтверждающие полномочия представителя (п. 13 Правил)

Уплачена патентная пошлина за рассмотрение соответствующего заявления о регистрации.

НЕОБХОДИМАЯ КОМПЛЕКТНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ ПО ДОГОВОРУ



Договор или Выписка из договора или
Уведомление о состоявшемся
распоряжении правом

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ

- В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны (п. 7 Правил):
 - вид договора;
 - сведения о сторонах договора;
 - предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
- В случае государственной регистрации залога исключительного права дополнительно должен быть указан (п. 8 Правил):
 - срок действия договора залога;
 - ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации либо распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство;

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ

- В случае государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наряду со сведениями, указанными в п. 7 в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны (п. 9 Правил):
- срок действия договора, если такой срок определен договором;
- территория, на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если территория определена договором;
- предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации;
- наличие согласия на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору, если согласие дано (п. 1 ст. 1238 ГК РФ);
- возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ

П. 4 Правил. Для государственной регистрации представляются подлинники документов или их нотариально удостоверенные копии. Документы (нотариально удостоверенные копии) не должны иметь подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.

Если документ состоит более чем из одного листа, листы должны быть прошиты и пронумерованы.

Наименования юридических лиц должны быть указаны в представляемых документах без сокращения и с указанием их места нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их места жительства должны быть указаны полностью.

Заявление о государственной регистрации представляется на русском языке. Прочие документы, прилагаемые к заявлению о государственной регистрации, представляются на русском или иностранном языке. Если документы, прилагаемые к заявлению о государственной регистрации, представлены на иностранном языке, к ним прилагается заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.

П. 5 Правил. Для государственной регистрации распоряжения исключительным правом граждане или юридические лица, являющиеся сторонами договора, либо их представители подают заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом, которое подписывается сторонами договора, соглашения об изменении или расторжении договора или одной из сторон договора, соглашения об изменении или расторжении договора.

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ

Права, являющиеся предметом договора, не должны выходить за пределы имеющихся у сторон договора прав

Примеры:

- территория предоставления права использования превышает территорию действия исключительного права;
- срок действия договора превышает срок действия исключительного права;
- предоставляемое право использования противоречит условиям ранее предоставленных прав;
- предоставление права использования по сублицензионному договору при отсутствии разрешения правообладателя;
- распоряжение исключительным правом, обремененным ранее зарегистрированным залогом;
- отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1365 ГК РФ, п. 2 ст. 1488 ГК РФ);
- и др.

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕХОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Для государственной регистрации перехода исключительного права без договора гражданин, или юридическое лицо, или их представитель подает следующие документы:

- а) заявление о государственной регистрации перехода исключительного права;
- б) документы, подтверждающие переход исключительного права.

Основания перехода права

- реорганизация юридического лица
- наследование
- обращение взыскания на имущество правообладателя

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕХОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Для государственной регистрации перехода исключительного права без заключения договора к заявлению необходимо приложить следующие документы:

- в случае реорганизации юридического лица в форме путем приватизации, преобразования в форме разделения или выделения: разделительный баланс или передаточный акт. В иных случаях предоставление документов для российских юридических лиц не требуется;
- в случае наследования: свидетельство о праве на наследство;
- в случае обращения взыскания на имущество правообладателя: соответствующий судебный акт.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация
E-mail: fips@rupto.ru
Телефон: +7 (499) 240-6015, факс: +7 (495) 531-6318)