

Последствия несоблюдения требований гос. регистрации распоряжения правами на ИС. Актуальная судебная практика



Елена Бедарева, адвокат, российский и евразийский патентный поверенный, Санкт-Петербург, 26-28 июня 2019 года,
Коллегиальные чтения - 2019

АКТУАЛЬНОСТЬ

- ❖ 14 марта 2014 года в Российской газете был опубликован Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на реформу гражданского законодательства.
- ❖ Изменения были внесены почти во все главы части четвертой ГК РФ. Часть новшеств были сделаны с учетом сложившейся правоприменительной практики, а часть - в рамках общей унификации российского права с международным законодательством в области интеллектуальной собственности институтами.
- ❖ Реформирование коснулось также обязательной государственной регистрации предоставления права использования или отчуждения исключительного права на объекты интеллектуальной собственности
- ❖ За последние пять лет сформировалась определенная правоприменительная практика, существенно отличающаяся от предыдущей судебной практики;

НЕМНОГО ТЕОРИИ или ЗАЧЕМ НУЖНА ГОС.РЕГИСТРАЦИЯ

- ❖ Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность - объект гражданских прав (ст. 128 ГК РФ).
- ❖ Гражданские права и обязанности возникают из актов государственных органов которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей, в частности, в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности (ст. 8 ГК РФ, пункты 3, 6 ст. 1232 ГК РФ и п. 2 ст. 1028 ГК РФ);
- ❖ Исключительное право на объекты патентного права и средства индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК РФ);
- ❖ Внесение сведений о государственной регистрации объекта ИС в Государственный реестр – это сообщение государства сообщает третьим лицам о возникновении исключительного права на зарегистрированный объект ИС;
- ❖ Следовательно, распоряжение правом на зарегистрированные объекты ИС (отчуждение по договору и без договора, предоставление права использования, залог исключительного права и т. д.) также подлежит обязательной государственной регистрации с внесением соответствующих сведений в Государственные реестры для информации третьих лиц (п.2.ст.1232 ГК РФ).

П.6 ст.1232 ГК РФ

В РЕД. ОТ 23.07.2013

Несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства влечет **недействительность соответствующего договора**. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора **такой переход считается несостоявшимся**.

В РЕД. ОТ 12.03.2014

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или **предоставление права использования** считается несостоявшимся.

ООО «Тестато» VS Роспатента

Переход исключительного права без договора СИП 157/2017, постановление КС РФ от 03.07.2019 N 28 П

❖ ООО «Эквивалент» владелец ТЗ №319951

было присоединено к ООО «Тестато», но регистрации перехода права на ТЗ не было осуществлено;

❖ Роспатент отказал ООО «Тестато» в продлении срока действия ТЗ;

❖ ООО «Тестато» обратилось в СИП и выиграло;

❖ Решение по делу СИП-157/2017 было оспорено в вышестоящей инстанции и отправлено на рассмотрение в первую инстанцию;

❖ СИП обратился в Конституционный суд Российской Федерации (далее – Конституционный суд) с запросом о проверке конституционности п. 6 ст. 1232 ГК РФ.

❖ Постановление КС от 03.07.2018 № 28-П

❖ новое юридическое лицо должно сначала произвести государственную регистрацию перехода к нему исключительного права на товарный знак и только после этого обращаться в Роспатент за продлением срока действия данного права;

❖ В случаях, когда сроки подачи заявления о продлении срока действия ТЗ ограничены, то возможна одновременная подача заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак и заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

❖ П.50 Постановления № 10 Пленума ВС РФ от 23.04.2019

ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» VS ОАО «Гипрогазочистка»

Постановление президиума СИП от 19.10.2015 № С01-859/2015 по делу № А40-177319/2014.

Признание недействительным ЛД № А40 - 77319/2014.

- ❖ Исковые требования - применении последствий недействительности сделки в виде односторонней реституции путем возврата уплаченного по лицензионному договору вознаграждения в размере 28 897 763 рублей 40 копеек и 6 468 102 рублей 81 копейки в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами из-за отсутствия регистрации. Дело было проиграно;
- ❖ В удовлетворении исковых требований было отказано;
- ❖ Апелляционная инстанция оставила решение без изменения.;
- ❖ Истец обратился в СИП

Постановление СИП

- ❖ Отсутствие регистрации лицензионного договора само по себе не является основанием для признания его недействительным;
- ❖ Отсутствие регистрации не влияет на действительность договорных отношений между сторонами.
- ❖ ЛД является недействительным, если только не соблюдена его форма (письменная)
- ❖ СИП оставил без изменения ранее принятые по делу судебные акты, которыми отказано в удовлетворении требования о признании недействительным лицензионного договора и применении последствий недействительности сделки в виде односторонней реституции.

ФОРМА И РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ (ст.1028 ГК РФ)

РЕД. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
18.12.2006 N 231-ФЗ

Договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается **НИЧТОЖНЫМ**.

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.03.2014 N
35-ФЗ

❖ **Предоставление права использования** в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации **предоставление права использования считается несостоявшимся**.

❖ **Несоблюдение письменной формы** договора влечет **его недействительность**. Такой договор считается **ничтожным**.

ИП Попов М.И vs Франчайзинг Доча

о взыскании неосновательного обогащения по договору КК
Постановление СИП 31 августа 2017 г. по делу N А56-69163/2016.

- ❖ ИП обратился в АС СПб и Лен. Обл. с иском к ООО "Франчайзинг Доча" о взыскании 555 473 руб. неосновательного обогащения по договору коммерческой концессии от 16.09.2015 N 12, так как предоставление права по КК не было зарегистрировано в установленном порядке;
- ❖ Решением АС СПб и Лен. Обл. от 15.12.2016, оставленным без изменения Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2017, в удовлетворении заявленных требований отказано.
- ❖ По смыслу статей 164, 165, пункта 3 статьи 433 ГК РФ государственная регистрация договора осуществляется в целях создания возможности для заинтересованных третьих лиц знать о факте наличия обязательства по договору.
- ❖ Однако с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между ними, т.е. д-р является заключенным.
- ❖ Сторонами в тексте договора от 16.09.2015 с достаточной степенью определенности был указан его предмет - комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение.
- ❖ Из толкования условий договора 16.09.2015 следует, что спорным договором согласованы все существенные условия, относящиеся к лицензионному договору, т.е. данный договор соответствует закону;
- ❖ Суд установил, что правовым последствием отсутствия регистрации договора коммерческой концессии является **не действительность этого договора**, а **признание несостоявшимся предоставлением права**;
- ❖ При этом уплаченные истцом по заключенной и действительной сделке разовое вознаграждение и маркетинговые сборы не могут быть признаны неосновательным обогащением ответчика и, следовательно, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения.

ВЫВОДЫ

- ❖ Законом не определен конкретный срок государственной регистрации в Роспатенте перехода исключительного права без договора, однако в случае необходимости продления срока действия или иного распоряжения исключительным правом, необходимо сначала провести государственную регистрацию перехода права.
- ❖ Отсутствие государственной регистрации предоставления права использования или отчуждения исключительного права на объекты интеллектуальной собственности не ведет к недействительности сделки со всеми юридическими последствиями.

Спасибо за внимание!

Елена Бедарева

Адвокат, российский и евразийский
патентный поверенный

Telephone: + 7 921 954 68 76

E-mail: bedarevae@gmail.com

www.bedareva.com

© Все права защищены, 2018



АДВОКАТСКИЙ ОФИС ЕЛЕНА БЕДАРЕВОЙ