

12 апреля 2006

Direct line +7 495 933 3000
Natalia.Gulyaeva@lovells.com
Direct fax +7 495 933 3001

Matter ref 88888/77777

Доминик Винтер
Коалиция в защиту прав
интеллектуальной собственности (CIPR)
Успенский пер., 3, стр. 4
Москва, 127006

Уважаемая Доминик!

Проанализировав проект части четвертой Гражданского Кодекса ("Проект") в отношении патентно-правового регулирования, мы пришли к выводу, что авторы проекта не стали существенным образом изменять данную отрасль, оставив общие принципы и основы без изменения. Тем не менее, некоторые коррективы по сравнению с действующим законодательством были внесены.

Мы хотели бы обратить Ваше внимание на следующие изменения.

1. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В Проекте, помимо формулировки "федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности" (например, в п. 3 ст. 1360), встречается также термин "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности". Мы полагаем, что это связано с тем, что в соответствии с данным Проектом может быть запланировано распределение полномочий между различными государственными органами. По нашему мнению, это может утяжелить систему данных органов и затруднить работу в сфере интеллектуальной собственности.

2. ИЗМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОГОВОРА УСТУПКИ ПАТЕНТА

Согласно п. 5 ст. 10 Патентного закона, патентообладатель **может передать** исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Согласно редакции ст. 1363 Проекта, "автор или иной обладатель исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (патентообладатель) **передает или обязуется передать** принадлежащее ему исключительное право **в полном объеме**".

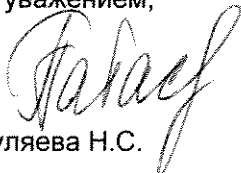
Обращаем Ваше внимание на то, что формулировка Проекта не предусматривает возможности частичной уступки патента. Это может существенно ограничить возможности правообладателей. Более того, обязательность полной уступки исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации установлена также в общей части Проекта (п. 1 ст. 1234), что не соответствует общей логике Проекта и отдельным его положениям (например, п. 1 ст. 1488 Проекта, предусматривающий возможность частичной уступки прав на товарный знак).

3. Порядок оплаты по договорам об уступке объектов интеллектуальной собственности и лицензионным договорам

Общей частью Проекта (п. 3 ст. 1234 и п. 5 ст. 1235 соответственно) предусмотрено, что "если в договоре размер вознаграждения не обусловлен и не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение уплачивается в размере, определяемом в соответствии с п. 3 ст. 424" [Гражданского Кодекса]. Последнее создает пространство для толкования положений договоров налоговыми органами и может повлечь необоснованные налоговые риски для правообладателей в случае, если с целью неразглашения цены договора в процессе государственной регистрации вознаграждение согласовано сторонами в рамках дополнительного соглашения. Подобные риски особенно ощутимы в отношении договоров, заключенных между материнской и дочерней компаниями, в которых вознаграждение может быть существенно ниже рыночной стоимости нематериального актива.

Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, мы будем рады обсудить их с Вами.

С уважением,



Гуляева Н.С.

Лавеллз Москва