

ОБЗОР (ДАЙДЖЕСТ)

изменений нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере правовой поддержки трансфера технологий

№ п/п	ДОКУМЕНТ	ЧТО НОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ		
1.	Приказ Минцифры России от 08.09.2023 № 792	<p>Изменяется классификатор программно-аппаратных комплексов</p> <p>В частности, классификатор дополнен разделами "Программно-аппаратный комплекс в сфере цифровой печати", "Программно-аппаратный комплекс предназначенный для практического обучения", "Программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий", "Программно-аппаратный комплекс мониторинга и защиты от беспилотных летательных объектов", "Программно-аппаратный комплекс в сфере финансов и банковского сектора" и "Программно-аппаратный комплекс обработки больших массивов данных".</p> <p>Некоторые разделы классификатора дополнены новыми классами программно-аппаратного комплекса, отдельные классы изложены в новой редакции.</p>
2.	<p>Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1750</p> <p>"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 928"</p>	<p>До 1 месяца сокращен срок проведения проверки заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец представителем компетентного органа в Роспатенте</p> <p>Заявки, в отношении которых работником Роспатента не выявлены обстоятельства, требующие проверки, рассматриваются Роспатентом в установленном ГК РФ порядке.</p>

		Также в новой редакции изложены форма реестра заявок и акт результатов их проверки.
3.	Постановление Правительства РФ от 27.10.2023 № 1793 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2021 г. № 1202"	<p>С 1 сентября 2024 года сокращается срок рассмотрения заявления об аккредитации организации на проведение предварительного информационного поиска в отношении заявленных изобретений или полезных моделей и предварительной оценки их патентоспособности</p> <p>Поправками, в частности, срок рассмотрения Роспатентом заявления об аккредитации и прилагаемых к нему документов, в том числе срок направления уведомления о принятом решении, публикации сведений на официальном сайте и внесения сведений в реестр сокращается с двух месяцев до 18 рабочих дней.</p> <p>Установлен порядок ведения реестра аккредитованных организаций.</p> <p>Изложены в новой редакции формы заявления об аккредитации и заявления о внесении изменений в сведения об аккредитованной организации.</p>
4.	Федеральный закон от 02.11.2023 № 523-ФЗ "О внесении изменений в статьи 217 и 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"	<p>От налогообложения освобождены доходы от безвозмездной передачи исключительных прав (предоставления права использования) РИД, созданных при выполнении государственного или муниципального контракта</p> <p>Соответствующие дополнения внесены в главы НК РФ, устанавливающие порядок налогообложения доходов налогом на прибыль организаций и НДФЛ.</p> <p>Изменения связаны с принятием Федерального закона от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ, которым предусматривается ряд случаев безвозмездной передачи исключительных прав на РИД или безвозмездного предоставления права использования РИД физическим и юридическим лицам, являющимся исполнителями государственных (муниципальных) контрактов на НИОКР.</p>
5.	Проект Федерального закона № 411043-8	В ГК РФ появятся нормы о "сиротских" произведениях

	<p>"О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (в части установления порядка использования отдельных объектов авторских и смежных прав, правообладатели которых неизвестны)"</p>	<p>6 декабря 2023 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий порядок использования произведений, срок охраны которых предположительно не истек, но разрешение на их использование получить невозможно из-за того, что неизвестен правообладатель.</p> <p>Определят порядок выявления правообладателей, а в случае невозможности их установления - пропишут механизм правомерного использования "сиротских" произведений с помощью неисключительных возмездных лицензий. Последние будут предоставляться уполномоченной организацией по коллективному управлению правами при условии уплаты пользователем вознаграждения. Оно перечисляется на номинальный банковский счет, открытый названной организацией.</p> <p>Предусматриваются меры защиты правообладателя, включая ответственность за нарушение его прав со стороны лицензиата и аккредитованной организации. Правообладатель сможет потребовать возмещения убытков, причиненных неправомерными действиями или бездействием с их стороны, в т. ч. в связи с неприятием надлежащих мер по его поиску.</p>
6.	<p>Проект Федерального закона № 479514-8 "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" (о сообладании исключительным правом)"</p>	<p>Предложено уточнить законодательство об исключительных правах</p> <p>6 декабря 2023 г. Дума приняла в первом чтении поправки к Гражданскому кодексу.</p> <p>Предусматривается, что доли в исключительном праве могут быть определены законом, соглашением правообладателей, а в случае спора - судом. По общему правилу доли признаются равными.</p> <p>Доходы от совместного использования РИД или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом, а также производимые в общих интересах расходы по общему правилу будут распределяться между всеми правообладателями в равных долях.</p> <p>По общему правилу запрещается обращать взыскание на исключительное право автора соответствующего РИД.</p>

7.	Письмо Минфина России от 26.10.2023 № 03-07-13/1/101876	<p>Порядок применения налога на добавленную стоимость в отношении патентных услуг и услуг по регистрации товарного знака, оказываемых иностранной организацией из страны ЕАЭС российской организации</p> <p>Порядок применения налога на добавленную стоимость при выполнении работ (оказании услуг) в торговых отношениях хозяйствующих субъектов государств - членов ЕАЭС определяется в соответствии с разделом IV "Порядок взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг" Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее - Протокол), являющегося приложением № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.</p> <p>Поскольку патентные услуги и услуги по регистрации товарного знака не поименованы в подпунктах 1 - 4 пункта 29 Протокола, место реализации этих услуг для целей исчисления налога на добавленную стоимость определяется согласно подпункту 5 пункта 29 Протокола по месту нахождения исполнителя услуг.</p> <p>В связи с этим в целях применения налога на добавленную стоимость местом реализации оказываемых российской организацией хозяйствующим субъектом государства - члена ЕАЭС патентных услуг и услуг регистрации товарного знака территория Российской Федерации не признается, и, соответственно, такие услуги налогом в Российской Федерации не облагаются.</p>
----	---	---

8.	<p>Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 2 октября 2023 г. № 124 "О внесении изменений в Порядок проведения экзамена научных работников российской научной или образовательной организации в целях аккредитации российской научной или образовательной организации в качестве организации, которая может проводить предварительный информационный поиск в отношении заявленных изобретений или полезных моделей и предварительную оценку их патентоспособности, утвержденный приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10 февраля 2022 г. № 35"</p>	<p>Аккредитация в качестве организации, которая проводит предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей: уточнено, как проходит экзамен научных работников</p> <p>Роспатент аккредитует российские научные и образовательные организации на право проведения предварительного информационного поиска в отношении заявленных изобретений или полезных моделей и предварительной оценки их патентоспособности. Для этого научные работники организаций сдают специальный экзамен. Скорректирован порядок его проведения.</p> <p>Установлено, что прохождение экзамена обеспечивается в течение 25 рабочих дней с даты подачи заявки. Решение по результатам его сдачи принимается членами экзаменационной комиссии в течение 8 рабочих дней (ранее - 1 месяца) с даты проведения экзамена. Сведения о научных работниках, успешно прошедших испытание, публикуются на сайте Роспатента. ФИПС передает эти сведения в Роспатент в течение 2 рабочих дней (ранее - 5 дней) с даты принятия решения экзаменационной комиссией.</p>
9.	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.10.2023 по делу № СИП-170/2023</p>	<p>Как ликвидированную организацию исключить из числа патентообладателей</p> <p>Учреждение обратилось в суд, чтобы ликвидированную организацию исключили из числа патентообладателей. При этом требования истец предъявил к ее учредителю.</p> <p>СИП счел, что в иске следует отказать.</p> <p>Учреждение заявило требования о признании патентов недействительными в части указания организации в числе патентообладателей. Также истец просил обязать Роспатент выдать новые патенты с корректировкой сведений о патентообладателях.</p> <p>Между тем вопрос о дальнейшей судьбе исключительного права, принадлежащего юрлицу, исключаемому из ЕГРЮЛ, должны решать его учредители. Иное может предусматриваться законодательством или учредительными документами.</p>

		<p>В данном случае учредитель организации не распределял ее исключительные права на патенты.</p> <p>В такой ситуации истец может обратиться в суд по месту нахождения исключенной из ЕГРЮЛ организации с требованием о назначении процедуры распределения ее обнаруженного имущества или же напрямую заключить соглашение с учредителем для решения вопроса о судьбе обнаруженных исключительных прав на спорные патенты.</p>
10.	Информация Роспатента от 11.12.2023	<p>Роспатент запустил новый сервис по товарным знакам</p> <p>Сервис бесплатно и круглосуточно предоставляет любым лицам сведения о зарегистрированных в РФ товарных знаках и знаках обслуживания, а также об общеизвестных и международных товарных знаках.</p> <p>Искать обозначения можно для анализа их сходности по написанию, смыслу (для словарных слов), звучанию или изображению. Например, если загрузить рисунок или его фрагмент, отобразятся визуально похожие знаки.</p> <p>Поиск можно отфильтровать по заявке, Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, правообладателю и т.д. Если перейти в карточку сходного обозначения, сервис выдаст подробную информацию о средстве индивидуализации со ссылкой на открытый реестр.</p> <p>У сервиса есть и другие функции.</p>
11.	Проект федерального закона О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации	Споры в сфере интеллектуальной собственности могут исключить из подсудности судов общей юрисдикции

		<p>Законопроектом предусматривается отнесение дел о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в виде программ для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), а также о защите исключительных прав на товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров, независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане, к исключительной подсудности арбитражным судам.</p> <p>Законопроектом также предусмотрено исключение из АПК РФ положений о праве использования результата интеллектуальной деятельности в составе единой технологии в связи с признанием утратившей силу главы 77 «Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии» Гражданского кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации»).</p>
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА и ПРАКТИКА РОСПАТЕНТА		
1.	<p>"Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023)</p>	<p>Рассмотрена практика разрешения судами дел, связанных с оценкой действий правообладателей товарных знаков</p> <p>В документе содержатся следующие правовые позиции, в том числе:</p> <p>неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за судебной защитой, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом;</p>

		<p>суд дает оценку действиям правообладателя товарного знака как добросовестным или недобросовестным с учетом обстоятельств заключения и исполнения лицензионных договоров;</p> <p>не подлежит удовлетворению возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку другого лица в случае, если оно подано исключительно с намерением причинить вред этому лицу и лишить его права на товарный знак.</p>
2.	<p>Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2023 № Со1-1736/2023 по делу № СИП-214/2023 Требование: О признании недействительным решения Роспатента. Обстоятельства: Оспариваемым решением заявителю было отказано в удовлетворении возражения на отказ в выдаче патента на группу изобретений, мотивированный их несоответствием условию патентоспособности "промышленная применимость". Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку реализация технических решений по формуле, характеризующей группу заявленных изобретений, невозможна.</p>	<p>Попытка запатентовать изобретения из категории вечного двигателя не увенчалась успехом</p> <p>Заявитель попытался запатентовать группу изобретений. Ему отказали со ссылкой на их несоответствие условию "промышленная применимость".</p> <p>СИП счел отказ обоснованным.</p> <p>Группа изобретений предназначалась для генерирования реактивной электромощности полностью автономным источником питания. Аккумулятор генератора подзаряжался от своей же цепи. Изолированная система не получала энергию извне. Фактически предложенные технические решения должны были вырабатывать больше энергии, чем затрачено на приведение их в работу.</p> <p>Между тем такое назначение реализовать невозможно из-за противоречия закону сохранения энергии, согласно которому ее величина в изолированной системе сохраняется. В подобной системе энергия может переходить из одной формы в другую, но ее количество остается постоянным.</p> <p>Изобретение нельзя признать промышленно применимым, если ему присущ фундаментальный недостаток, который не позволяет реализовать назначение.</p> <p>Предлагаемый источник электропитания не использует внешние источники энергии. По своей сути изобретение - разновидность "вечного двигателя", реализацию которого законы природы не допускают. Подобные изобретения нельзя признать промышленно применимыми, т. к. они противоречат фундаментальным законам физики.</p>

		Заявителю требовалось опровергнуть фундаментальный закон или доказать его неприменимость к изобретениям, что он не сделал.
3.	Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 1 декабря 2023 г. № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021	<p>ВС обязал суды при оценке нарушения права на товарный знак проверить однородность деятельности конкурентов</p> <p>Правообладатель товарного знака "Лепим и варим" добился взыскания в трех инстанциях более 5 млн руб. компенсации за то, что отдел кулинарии в другом магазине использовал похожую вывеску "Пельмени лепим-варим".</p> <p>Верховный Суд РФ направил дело на пересмотр.</p> <p>Ссылаясь на однородность деятельности сторон, суды необоснованно расширили объем правовой охраны товарных знаков заявителя. При этом весь перечень услуг на однородность не проанализирован.</p> <p>В перечне заявителя нет услуг общественного питания, услуг закусочных, кафе, ресторанов, столовых, отделов кулинарии.</p> <p>При этом в него входят услуги рекламного характера, а также услуги по упаковке, хранению товаров, замораживанию продуктов. Ответчик такие услуги не оказывает. Запрещая ему любое использование обозначений истца, суды не учли, что запрещают ответчику деятельность, которой тот не занимается и не готовится заниматься. Общий запрет на будущее использовать обозначение недопустим.</p> <p>Обязание ответчика исключить из соцсетей и любых носителей любых обозначений, содержащих сходные словесные элементы, является общим запретом, что также не соответствует закону.</p>
4.	Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 октября 2023 г. по делу № СИП-1389/2021	<p>Проверка патентоспособности: дату размещения сведений в Интернете не подтверждать письмом хостинг-провайдера</p> <p>Полезная модель обязана соответствовать условию патентоспособности "новизна". Это значит, что ее существенные признаки должны быть неизвестны из общедоступных сведений до даты ее приоритета.</p> <p>Относительно проверки новизны полезной модели СИП отметил следующее.</p>

		<p>Для определения общедоступности упомянутых сведений, полученных в электронном виде через Интернет, имеют значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата публикации документов, если она на них проставлена и документально подтверждена; - день помещения материалов в сеть при условии его документального подтверждения (если не обозначен момент публикации). <p>Закон не устанавливает какой-либо перечень материалов, с помощью которых можно установить дату помещения сведений в Интернете, однако требует ее подтверждения именно документально.</p> <p>Свидетельские показания в принципе не могут быть квалифицированы как документальное подтверждение.</p> <p>Также нельзя признать подобным подтверждением и письмо хостинг-провайдера, которое по сути представляет собой субъективное суждение и не содержит объективных верифицируемых данных.</p> <p>Таким образом, свидетельские показания и письмо хостинг-провайдера не доказывают дату публикации или размещения документов в Интернете.</p>
5.	Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 ноября 2023 г. по делу N А40-200471/2023	<p>Использование технологии дипфейк не лишает произведение свойств объекта авторского права</p> <p>Предметом одного из арбитражных дел стал вопрос о взыскании компенсации за бездоговорное использование видеоролика, при создании которого применялась технология дипфейк, - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Ответчик в качестве одного из возражений против иска привел довод о том, что созданное подобным образом видео (популярный в сети клип про "Киану Ривза" и уют) не может рассматриваться в качестве объекта авторского права.</p>

		<p>Суд указанный довод отклонил, поскольку в рамках дела было установлено, что спорный ролик создан по заказу правообладателя группой авторов, осуществивших написание сценария, видеосъемку и аудиосопровождение. В связи с этим суд пришел к выводу, что ролик является результатом личного творческого труда его авторов. Тот факт, что технический монтаж исходных материалов производился посредством технологии дипфейк, сам по себе, по мнению суда, не свидетельствует о том, что данное произведение не обладает признаками объекта авторского права и может свободно использоваться без согласия правообладателя.</p>
--	--	---

Обзор подготовлен для Центра трансфера технологий Университета ИТМО.

При составлении обзора были использованы материалы системы КонсультантПлюс, журнала Суда по интеллектуальным правам, информационной системы Гарант.