

ОБЗОР (ДАЙДЖЕСТ)

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

№ п/п	ДОКУМЕНТ	ЧТО НОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ		
1.	Федеральным законом от 22.12.2020 № 456-ФЗ, ст. 1240.1 Гражданского кодекса РФ	С 1 января 2022 года начали действовать положения статьи 1240.1 Гражданского кодекса, которые предусматривают компетенцию Правительства Российской Федерации определять типовые лицензионные договоры о безвозмездном предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности (далее также – «РИД») для государственных или муниципальных нужд, порядок заключения таких договоров и порядок подготовки соответствующего представления, а также правила использования РИД.
2.	Информационное сообщение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14 января 2022 г. "О вступлении в силу ряда поправок к Правилам Общей Инструкции в рамках Гаагской системы"	С 1 января 2022 г. действуют поправки к Правилам Общей Инструкции к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения. Так, введено общее положение о признании оправданным несоблюдение срока выполнения какого-либо необходимого действия в ВОИС по причине форс-мажорных обстоятельств, например пандемии COVID-19. В этом случае пользователям следует сообщить в ВОИС о причинах несоблюдения срока, а также выполнить необходимое действие надлежащим образом в разумно возможный кратчайший срок и не позднее чем через 6 месяцев после истечения предписанного срока.

		<p>Увеличен срок стандартной публикации международной регистрации - с 6 месяцев от даты регистрации до 12 месяцев.</p> <p>Упрощен порядок подачи новым владельцем ходатайства о внесении записи об изменении владельца.</p>
3.	<p>Информационное сообщение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17 января 2022 г. "О ведении дел с ведомствами по интеллектуальной собственности заявителями и патентными поверенными из России и государств евразийского региона"</p>	<p>Российские заявители, а также российские патентные поверенные могут вести дела с ведомствами по интеллектуальной собственности государств евразийского региона напрямую, то есть без обращения к патентным поверенным этих государств. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина.</p> <p>Аналогичные условия предоставляются заявителям и патентным поверенным из соответствующих государств при ведении дел с Роспатентом.</p>
4.	<p>Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 299 "О внесении изменения в пункт 2 методики определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты"</p>	<p>Обнулен размер компенсации, выплачиваемой патентообладателю из недружественных стран при принятии Правительством РФ решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя</p> <p>Установлено, что в отношении патентообладателей, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие патентообладатели имеют гражданства этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), размер компенсации составляет 0 процентов фактической выручки лица, которое воспользовалось правом использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя, от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, для производства, выполнения и оказания которых использованы соответствующие изобретение, полезная модель или промышленный образец.</p> <p>Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.</p>

5.	Приказ Роспатента от 10.02.2022 № 35	<p>Регламентирован порядок проведения экзамена научных работников российской научной или образовательной организации в целях ее аккредитации в качестве организации, которая может проводить предварительный информационный поиск в отношении заявленных изобретений или полезных моделей и предварительную оценку их патентоспособности</p> <p>Экзамен проводится в случае подачи научной или образовательной организацией соответствующего заявления.</p> <p>Не менее чем за 8 рабочих дней до даты проведения экзамена приемная комиссия уведомляет научного работника (экзаменуемого) о дате, времени и месте проведения экзамена и консультации.</p> <p>Уведомление о дате, времени и месте проведения экзамена и консультации осуществляется путем размещения соответствующей информации на официальном сайте ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" и направления соответствующего сообщения на электронный адрес организации, подавшей заявление о проведении экзамена.</p> <p>Экзамен состоит из двух этапов: компьютерное тестирование и письменная работа.</p> <p>Решение по результатам проведенного экзамена принимается членами экзаменационной комиссией в течение 1 месяца с даты проведения экзамена.</p> <p>На основании решения членов экзаменационной комиссии научному работнику (экзаменуемому), сдавшему экзамен, в течение 10 дней с даты принятия решения выдается свидетельство о сдаче экзамена. Свидетельство действует бессрочно.</p> <p>Если научный работник (экзаменуемый) не сдал экзамен, он вправе сдавать экзамен повторно.</p>
6.	<p>Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 599</p> <p>"О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд</p>	<p>Размер гранта, предоставляемого Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на внедрение российских решений в IT-сфере, может составлять до 300 млн. рублей.</p>

	развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий"	<p>Также изменениями, внесенными в Правила предоставления субсидии на указанные цели, установлен минимальный размер гранта - не менее 20 млн. рублей.</p> <p>Теперь объем финансирования пилотного проекта получателем гранта и разработчиком российского решения из внебюджетных источников должен составлять не менее 20 процентов (ранее - не менее 50 процентов) сметы расходов пилотного проекта и сметы каждого этапа пилотного проекта.</p> <p>Дополнены требования к участнику конкурсного отбора (получателю гранта).</p>
7.	Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 506	<p>Правительство решило легализовать параллельный импорт отдельных товаров</p> <p>Разрешат ввозить в РФ без согласия правообладателей оригинальные иностранные товары, которые ввели в оборот за рубежом. Минпромторг утвердит специальный перечень такой продукции на основании предложений федеральных органов исполнительной власти.</p> <p>Правительство сообщило, что в отношении этих товаров будут проводить все необходимые таможенные и контрольные процедуры.</p>
8.	<p>Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 448</p> <p>"Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"</p>	<p>Для IT-компаний, включенных в специальный реестр аккредитованных организаций Минцифры, будет действовать трехлетний мораторий на проведение плановых государственных и муниципальных проверок</p> <p>Установлено, что в отношении контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, дата начала которых наступает после вступления в силу настоящего Постановления, контрольным (надзорным) органом, органом контроля принимается единое решение об их отмене в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Постановления.</p> <p>Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, не завершенных на день вступления в силу настоящего Постановления, не допускается.</p> <p>Выдача предписаний по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, не завершенных на день вступления в силу настоящего Постановления, не допускается.</p>

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА и ПРАКТИКА РОСПАТЕНТА

1.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2022 № Со1-2366/2021 по делу № А56-384/2021

Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью в отношении товаров/услуг или рекламодача, а является лишь техническим параметром. Само по себе использование ключевых слов, совпадающих с товарными знаками конкурентов, при оформлении контекстной рекламы без их согласия не может рассматриваться как использование средств индивидуализации, способных вызвать смешение с деятельностью таких конкурентов.

ООО «Маркетплейс» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным решения УФАС по городу Санкт-Петербургу от 12.10.2020 по делу № 078/01/14.6-671/2020 и об обязанности антимонопольного органа выдать предписание ООО «Красотка Трейд» о прекращении использования обозначения, тождественного товарному знаку.

Заявитель направил в антимонопольный орган заявление о наличии в действиях общества «Красотка Трейд» признаков нарушения пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, выразившегося в неправомерном использовании ключевого слова «Imkosmetik», тождественного товарному знаку заявителя по свидетельству Российской Федерации № 673110, при размещении контекстной рекламы общества «Красотка Трейд».

Решением антимонопольного органа от 12.10.2020 рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства было прекращено в связи с отсутствием в действиях общества «Красотка Трейд» нарушения пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

<p>Не согласившись с решением антимонопольного органа, общество «Маркетплейс» обратилось в арбитражный суд.</p> <p>Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции признал обоснованным вывод антимонопольного органа об отсутствии нарушения обществом «Красотка Трейд» положений пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.</p> <p>Как отмечено судом, ключевые слова используются в сети Интернет для поиска информации пользователями и представляет собой технический параметр (критерий), устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании. Поэтому использование ключевых слов в контекстной рекламе не может быть отнесено к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности.</p> <p>Суд апелляционной инстанции подтвердил правильность выводов суда первой инстанции, в связи с чем заявитель обратился с кассационной жалобой в СИП.</p> <p>СИП оставил в силе решения нижестоящих судов, указав на следующее.</p> <p>Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования – осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, то есть приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров.</p> <p>Именно в силу приведенного ограничения правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения.</p> <p>Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью в отношении конкретного рекламного объявления, так как по своей сути является техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, определяемым рекламодателем и настраиваемым посредством соответствующих инструментов в интерфейсе поисковой системы, настройки которого неизвестны потребителю, а также не индивидуализирует какие-либо товары/услуги либо самого рекламодателя и</p>
--

<p>не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ.</p> <p>Соответственно, само по себе использование ключевых слов, совпадающих с товарными знаками хозяйствующих субъектов-конкурентов, при оформлении контекстной рекламы без их согласия не может рассматриваться как использование средств индивидуализации, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующих субъектов-конкурентов либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующими субъектами-конкурентами в гражданский оборот на территории Российской Федерации.</p> <p>Поэтому указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании статьи 1484 ГК РФ.</p> <p>Следовательно, такое использование обозначения не является нарушением прав на товарный знак. По смыслу действующего законодательства словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции (услуг) правообладателя и лица, использующего такое словесное упоминание.</p> <p>В связи с этим суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу об отсутствии в действиях общества «Красотка Трейд» признаков нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p>Кроме того, возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке (с использованием ключевых слов) он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо на сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации.</p>
--

		<p>В материалы дела представлены доказательства того, что потребитель различает контекстную рекламу сайтов общества «Красотка трейд» (https://www.krasotkapro.ru/) и сайта заявителя (https://www.imkosmetik.com/).</p> <p>При этом доказательства того, что в материалах сайта общества «Красотка трейд» содержится какое-либо средство индивидуализации заявителя, использование которого способно вызвать смешение с деятельностью заявителя либо с товарами или услугами, вводимыми им в гражданский оборот на территории Российской Федерации, обществом «Маркетплейс» не представлялись.</p> <p>Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.</p>
2.	Решение Роспатента от 14.12.2021 по патенту № 2020116508/04 –	<p>Отказано в выдаче патента для лечения и профилактики COVID-19 Утверждение заявителя об эффективности использования раствора ионов серебра («серебряной воды» в редакции заявителя) для лечения и профилактики патологий, вызванных вирусом COVID-19, является его декларативным заявлением и теорией, не имеющими под собой какой-либо объективной научной и клинической платформы</p> <p>Роспатент рассмотрел возражение Беяева Юрия Михайловича об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2020116508/04 «Применение водных растворов ионов серебра («Серебряной воды») для лечения и профилактики COVID-19 («Коронавируса»)».</p> <p>Совокупность признаков изобретения изложена в следующей редакции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Применение известного способа лечения и профилактики с использованием водного раствора ионов серебра – серебряной воды по новому назначению: при лечении и профилактике патологий, вызванных действием вируса COVID-19, заключающееся в том, что применяют известный способ при различных концентрациях от 0,5 до 30 мг/л в качестве препарата в виде капель, аэрозолей, электроаэрозолей, инъекций, орошений, причем на первом этапе инфицирования организма человека вирусом, а также в период профилактики заболевания, применяют орошение ротовой и носовой полости в течение 5-7 минут. 2. Применение способа по п. 1, отличающееся тем, что применяют:

<p>гидроаэрозоли, ионофорез, полостный электрофорез ионов серебра в концентрации 1-5 мг/л.</p> <p>3. Применение способа по п. 1, отличающееся тем, что применяют капельное и инъекционное инфузионное введение раствора, содержащего серебряную воду в концентрации от 10 до 30 мг/л, объемом от 1 л, причем время и объемы процедур назначают в зависимости от изменения температуры и диагностических тестов пациента».</p> <p>Отказ в выдаче патента мотивирован тем, что сущность заявленного изобретения не раскрыта в документах заявки с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.</p> <p>По мнению заявителя, известность из уровня техники антимикробных свойств водных растворов ионов серебра позволяет применять данный раствор «по новому назначению: при лечении и профилактике патологий, вызванных, действием вируса COVID-19».</p> <p>Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.</p> <p>Заявлено применение водного раствора ионов серебра – серебряной воды по новому назначению, а именно, при лечении и профилактике патологий, вызванных действием вируса COVID-19. Для профилактики и лечения каких-либо патологий, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) орошать ротовую и носовую полости «серебряной водой» в течение 5-7 минут.</p> <p>В представленном заявителем описании изобретения не раскрываются как приемы профилактики и лечения патологий, вызванных действием вируса COVID-19 с использованием заявленного средства, так и воздействие «серебряной воды» на сам вирус.</p> <p>При этом целесообразно отметить, что, согласно справочной литературе разные противовирусные препараты различаются как по механизму действия, так и по показаниям и способам применения и, соответственно, применяются для лечения и/или профилактики лишь определенных вирусных инфекций (например, ацикловир</p>
--

<p>применяется для лечения простого герпеса и опоясывающего герпеса, индинавир используется для лечения ВИЧ-инфекции и т.д.).</p> <p>Таким образом, лечение и профилактику определенным средством одного вирусного заболевания нельзя экстраполировать на лечение и профилактику этим же средством другого вирусного заболевания или его осложнений.</p> <p>Тем более, на дату подачи заявки (12.05.2020) ни механизм действия каких-либо противовирусных препаратов на вирус COVID-19, ни сам обсуждаемый вирус, ни тем более отдаленные проявления осложнений в результате перенесенного заболевания COVID-19, не являются изученными в той степени достаточности, которая бы позволила говорить об однозначной эффективности каких-либо антибактериальных и/или противовирусных препаратов на патологические процессы, вызванные новой коронавирусной инфекцией, разросшейся в пандемию в мировом сообществе.</p> <p>Заявителем не было представлено необходимых и достаточных сведений в силу того факта, что инфекция, вызванная вирусом COVID-19, а также все патологические процессы, вызванные в организме упомянутым вирусом, на дату подачи (12.05.2020) заявки носила характер не достаточно изученной, новой коронавирусной инфекции.</p> <p>Актуальность изучения происходящих в организме человека процессов, связанных с этой новой коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, имеет место быть и по настоящее время.</p> <p>Принимая во внимание серьезность сложившейся эпидемиологической обстановки, недостаточную накопительную базу результатов клинических наблюдений и биохимических тестирований во всем мире, утверждение заявителя об эффективности использования раствора ионов серебра («серебряной воды» в редакции заявителя) для лечения и профилактики патологий, вызванных вирусом COVID-19, является его декларативным заявлением и теорией, не имеющими под собой какой-либо объективной научной и клинической платформы.</p> <p>Таким образом, сущность предложенного заявителем решения в отношении, как реализации назначения, так и подтверждения указанного им технического</p>
--

		результата, раскрыта недостаточно, что позволяет признать правомерным вынесенное решение об отказе в выдаче патента.
3.	<p>Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2022 г. N Со1-2265/2021 по делу N А53-12137/2021. Суд оставил без изменения судебные акты об удовлетворении иска о взыскании задолженности по sublicензионному договору, поскольку неподписание сторонами соглашения о расторжении sublicензионного договора не свидетельствует о наличии у ответчика обязательств произвести оплату по данному договору с учетом недостатков в работе сервиса и невозможности его использования</p>	<p>Суд по интеллектуальным правам отказал лицензиату во взыскании задолженности с sublicензиата по договору об использовании права на программное обеспечение.</p> <p>Вопреки мнению истца, договор имеет смешанный характер. Он содержит в себе элементы лицензионного договора и договора возмездного оказания услуг. Во втором случае ответчик как заказчик услуг вправе отказаться от договора из-за недостатков в работе исполнителя. Истец не оказал обещанные техподдержку, облачные услуги и не обеспечил качество ПО, которое гарантировал в договоре. В связи с этим ответчик не мог пользоваться программными продуктами, о чем в ходе реализации договора уведомлял истца. Факт недостатков в работе сервиса истец не опроверг. Доказательств их устранения не представил.</p>
4.	<p>Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 января 2022 г. № Со1-2098/2021 по делу N А79-11246/2020. Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на патент передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку без определения объема допустимого использования ответчиком полезной модели право послепользования не может считаться установленным</p>	<p>Право послепользования нельзя установить без определения его объема</p> <p>Суды взыскали компенсацию за незаконное использование полезной модели истца в изделиях ответчика. Но Суд по интеллектуальным правам вернул дело на пересмотр.</p> <p>Суды сделали вывод об использовании спорной модели не только в товаре ответчика, но и в проектной (конструкторской) документации. Однако указанная документация не была исследована.</p> <p>Кроме того, суды не учли, что действие патента истца было досрочно прекращено из-за неуплаты им пошлины и восстановлено через некоторое время. В этот период ответчик также производил спорные изделия. Следовательно, у него могло возникнуть право на дальнейшее безвозмездное использование полезной модели без расширения объема такого использования (право послепользования). Суды эти обстоятельства не исследовали. Им предстоит проверить условия для признания права послепользования, в том числе его объем, без определения которого это право не может считаться установленным.</p>

5.	<p>Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 января 2022 г. N Со1-2340/2021 по делу N А40-177484/2019. Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные акты об отказе в обязанности общества внести изменения в сублицензионный договор, поскольку действующее законодательство не содержит норм, допускающих одностороннее установление или изменение правообладателем требований или условий в отношении сублицензионных договоров, заключенных лицензиатом с третьими лицами</p>	<p>Лицензиат моего лицензиата не мой лицензиат</p> <p>Правообладатель изменил для лицензата правила расчета лицензионного вознаграждения за использование товарных знаков. Сублицензиат решил, что эти правила должны действовать и для него. Он потребовал от лицензиата внесения соответствующих изменений в сублицензионный договор и перерасчета оплаченного им вознаграждения исходя из нового размера. В иске было отказано. Суд по интеллектуальным правам согласился с этим.</p> <p>Новые правила регулируют договорные отношения только между правообладателем и лицензиатом, и не распространяются на конечных пользователей, не являющихся сторонами лицензионного договора. В законе нет норм, допускающих одностороннее установление или изменение правообладателем условий сублицензионных договоров, заключенных его лицензиатом с третьими лицами.</p>
6.	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 января 2022 г. по делу N СИП-30/2021. Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку в отношении спорных товаров товарный знак не обладает признаками правдоподобности, так как не является достоверным указанием на вид и характеристики этих товаров и услуг, в связи с чем их потребитель не может быть введен в заблуждение</p>	<p>"Яндексу" не удалось запретить "Афишу"</p> <p>Компания "Яндекс" возражала против товарного знака "Афиша Рестораны", зарегистрированный для рекламы, электронных и компьютерных устройств, программ, поиска информации, хранения данных. Заявитель указал, что эти товары и услуги используются для информирования о культурных мероприятиях. Элемент "афиша" для них носит описательный характер. Роспатент и Суд по интеллектуальным правам сочли это слишком широкой трактовкой понятия "афиша" и отказали заявителю.</p> <p>Спорный знак не несет прямого указания на товары или услуги, для которых он зарегистрирован, и обладает фантазийным характером, требуя дополнительных рассуждений и домысливания. Понятие "афиша" имеет более узкое значение, чем "реклама". Оно не описывает услугу рекламы в целом. Афиша привлекает внимания к какому-либо мероприятию, тогда как реклама - к значительному числу объектов. Более узкое понятие не может быть признано описывающим более широкое понятие.</p> <p>Кроме того, правообладатель начал использовать знак в своей деятельности раньше заявителя. Кроме того, сам заявитель использует схожий знак "Яндекс Афиша" для идентичных либо однородных товаров и услуг, не считая свой знак не</p>

		соответствующим закону. Такое различное толкование одной и той же правовой ситуации суд считает злоупотреблением правом.
7.	Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2022 г. по делу N СИП-811/2021. Суд отказал в удовлетворении требований в признании недействительным патента на изобретение в части указания правообладателя, а также об обязанности Роспатента выдать новый патент на изобретение с указанием в нем в качестве патентообладателя, поскольку намерения истца подать заявку на спорное техническое решение однозначно свидетельствуют о передаче права на получение спорного патента от авторов, следовательно, исключительное право на изобретение по патенту принадлежит ответчику	<p>Автору не удалось вернуть обратно переданное по договору право на изобретение</p> <p>Граждане зарегистрировали свое изобретение на имя учрежденной ими компании, но впоследствии один из них потребовал включить его в патент наряду с компанией в качестве правообладателя. Суд по интеллектуальным правам отказал ему.</p> <p>В договоре между соучредителями и компанией об отчуждении права на получение патента на изобретение в качестве правообладателя указана компания. Авторам выплачено вознаграждение. Предмет договора совпадает с поданными на имя компании заявками. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору, не вправе требовать признания этого договора незаключенным. При согласовании, подписании договора и в процессе его исполнения истец не высказывал несогласия с его условиями. Более того, действуя от имени компании, он активно участвовал в подготовке, подаче заявок и оформлении патента на ее имя.</p>
8.	Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2022 г. N Со1-2026/2021 по делу N СИП-420/2021. Решение суда первой инстанции по делу о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания, оставлено без изменения, поскольку в действиях третьего лица нет противоречивого поведения, а принцип эстоппель не нарушен в связи с тем, что разрешение использовать созданное им произведение в качестве коммерческого	<p>Разрешение на использование произведения не свидетельствует о передаче исключительного права на него</p> <p>Суд по интеллектуальным правам поддержал решение Роспатента аннулировать знак обслуживания общества. Изображение для этого знака создал его гендиректор. Он разрешил ему использовать рисунок для коммерческого обозначения, но согласия на регистрацию знака не давал.</p> <p>Правообладатель считает, что автор, который сначала разрешил, а потом запретил использовать свое произведение, нарушил принцип эстоппель. Этот довод отклонен. Разрешение использовать рисунок для коммерческого обозначения не свидетельствует о передаче обществу исключительного права на произведение или согласие на его регистрацию в качестве знака обслуживания, так как это разные</p>

	<p>обозначения не свидетельствует о передаче заявителю исключительного права на это произведение или согласие на его регистрацию в качестве знака обслуживания</p>	<p>средства индивидуализации. Авторские права директора подтверждены вступившими в законную силу судебными решениями, которые не были обжалованы.</p> <p>Не доказано злоупотребление правом. Подача возражения направлена на защиту права автора, а не на воспрепятствование деятельности общества.</p>
9.	<p>Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 января 2022 г. N Со1-2020/2021 по делу N СИП-336/2021. Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании незаконными действий Роспатента, выраженных в форме уведомления по товарному знаку, и о восстановлении правовой охраны товарного знака, поскольку административный орган не проверил полномочия представителя на подачу заявления о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ</p>	<p>Суд разобрался, когда нужно требовать доверенность у патентного поверенного</p> <p>Компания потребовала восстановить охрану ее товарного знака в отношении части продукции. Согласно ее доводам перечень рубрик сократили по обращению патентного поверенного, которого она на это не уполномочивала.</p> <p>Возражая, Роспатент сослался на то, что действовал законно. При таком обращении он не обязан требовать доверенность у поверенного.</p> <p>СИП поддержал позицию компании.</p> <p>Из-за ненадлежащей проверки полномочий лица, подавшего от имени правообладателя заявление о сокращении перечня рубрик, изменения внесли необоснованно.</p> <p>По закону в случае необходимости Роспатент может запросить у патентного поверенного доверенность. Слова "в случае необходимости" нельзя толковать, как дающие госоргану право определять таковую произвольно, по своему желанию. Она носит объективный характер. Например, она в т. ч. возникает, если в материалы ранее не подавались документы, которые подтверждают полномочия, либо срок ранее предоставленной доверенности уже истек. Особый статус поверенных не дает им права действовать без доверенности. Сам по себе он не свидетельствует о том, что конкретный правообладатель наделил такое лицо полномочием действовать в своих интересах.</p>
10.	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2022 г. по делу N СИП-1098/2021.</p> <p>Требование о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи</p>	<p>Не удалась попытка зарегистрировать изобретение "Цифровая денежная система"</p> <p>Гражданину отказали в выдачи патента на изобретение "Цифровая денежная система".</p>

	<p>патента на изобретение, оставлено без удовлетворения, поскольку все признаки, которыми заявленное решение охарактеризовано в независимом пункте его формулы, обеспечивают получение результатов, не являющихся техническими, что послужило достаточным основанием для отнесения Роспатентом заявленного решения к объектам, которые не являются изобретениями</p>	<p>Сущность заявленного решения заключалась в замене бумажного носителя денежного номинала на электронный носитель - цифровой денежный файл. Система предназначалась для обеспечения денежного оборота в финансовом секторе государства.</p> <p>СИП согласился с выводом Роспатента о том, что такому решению нельзя предоставить охрану в качестве изобретения.</p> <p>Родовое понятие, отражающее назначение изобретения, является описательным. Результаты, достигаемые заявленным предложением, не являются техническими.</p> <p>Денежная система - это исторически сложившаяся форма организации и регулирования денежного обращения в стране, закрепленная законодательством.</p> <p>С точки зрения патентного законодательства любая денежная система - это не что иное, как совокупность заранее определенных государством правил и методов по управлению (эмиссия, организация и регулирование оборота) таким финансовым инструментом, как деньги.</p>
11.	<p>Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16 февраля 2022 г. N Ф09-9258/21 по делу N А76-14398/2021</p>	<p>Вознаграждение работникам - авторам служебных изобретений облагается страховыми взносами</p> <p>Налоговый орган считает, что страхователь неправомерно не включил в базу по страховым взносам выплаты уволенным работникам, которые являются авторским вознаграждением за служебное изобретение.</p> <p>Суд, исследовав материалы дела, согласился с доводами налогового органа.</p> <p>Изобретения работников отвечают признакам служебных изобретений, т. к. создание авторами изобретений по патентам было напрямую предусмотрено их должностными инструкциями. Работодатель получил патент на служебное изобретение, между работодателем и работником заключен договор, определяющий условия вознаграждения именно за служебное произведение.</p>

		<p>Вознаграждения работникам выплачивались в порядке, определенном в дополнительных соглашениях к договорам о выплате вознаграждения авторам за использование изобретения и за содействие использованию изобретения.</p> <p>Спорные выплаты входят в структуру заработной платы, поэтому облагаются страховыми взносами.</p>
12.	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 января 2022 г. по делу N СИП-967/2021. Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель, поскольку Роспатент пришел к обоснованному выводу о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна"</p>	<p>Заявитель обратился в суд из-за того, что его патент на полезную модель признали недействительным, т. к. она не соответствовала условию патентоспособности "новизна".</p> <p>Как посчитал Роспатент, формула спорного патента содержала две совокупности признаков, каждая из которых направлена на достижение отдельного технического результата.</p> <p>СИП согласился с позицией Роспатента.</p> <p>Заявка на полезную модель должна содержать ее формулу. Последняя должна относиться к одному техническому решению, ясно выражать сущность и полностью основываться на описании модели.</p> <p>При этом установлены требования к содержанию упомянутого описания. В соответствии с ним проверяется соблюдение условий патентоспособности. Если в описании к полезной модели нет сведений, подтверждающих влияние ее признаков на возможность получить технический результат, такие признаки не признают существенными.</p> <p>Именно в описании полезной модели нужно раскрывать влияние признаков полезной модели на достигаемый технический результат. Когда такая информация не указана в описании, признаки не считаются существенными, даже если после выдачи патента доказано, что они действительно оказывают влияние на технический результат.</p>
13.	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2022 г. по делу N СИП-237/2021. Суд признал действия общества, связанные с приобретением и использованием</p>	<p>Присвоение одним из партнеров общего обозначения - недобросовестная конкуренция</p>

	<p>исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, поскольку подача ответчиком в Роспатент заявки на регистрацию используемого другими лицами-конкурентами обозначения в качестве товарного знака явилась следствием умысла, направленного на недобросовестное конкурирование с такими лицами путем создания потенциальной возможности воспрепятствования их хозяйственной деятельности</p>	<p>Партнеры по совместному бизнесу долгое время активно использовали обозначение для маркировки своей продукции. Один из партнеров зарегистрировал его на себя в качестве товарного знака (ТЗ). Затем он стал направлять претензии другим партнерам и их дилерам о прекращении его использования, а также потребовал компенсацию в суде.</p> <p>Суд по интеллектуальным правам признал это недобросовестной конкуренцией. Названные действия направлены на причинение вреда партнерам и на вытеснение их с товарного рынка, на использование их положительной деловой репутации и получение необоснованных экономических преимуществ. На момент регистрации ТЗ ответчик находился с ними в конкурентных отношениях. Он был хорошо осведомлен об использовании ими спорного обозначения до приоритета ТЗ. При этом он не представил доказательств того, с какого времени сам начал использовать обозначение, не подтвердил собственное производство и реализацию маркированных товаров.</p>
14.	<p>Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2022 г. N Со1-2439/2021 по делу N СИП-1046/2020. Решение суда первой инстанции об отказе в признании частично не действующим пункта 56 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 30.09.2015 N 701, оставлено без изменения</p>	<p>При проверке новизны полезной модели учитывают и еще не опубликованные сведения</p> <p>ИП попытался оспорить одну из норм, касающихся регистрации полезных моделей.</p> <p>Согласно его доводам положение незаконно, т. к. позволяет учитывать при проверке новизны полезной модели сведения по заявкам и запатентованным моделям с более ранним приоритетом, даже когда такие данные еще не были опубликованы.</p> <p>СИП отклонил такие доводы и Президиум Суда с ним согласился.</p> <p>Норма не противоречит ГК РФ. Учет при проверке всех ранее поданных заявок, опубликованных впоследствии, позволяет избежать двойного патентования. Подобный объем сведений, включаемых в информационный поиск, предотвращает выдачу патентов на идентичные технические решения.</p> <p>Кроме того, подобное регулирование направлено на то, чтобы обеспечить признание автором патентоспособного объекта лица, первым заявившего о себе в таком</p>

		<p>качестве. Предотвращаются ситуации, когда патент выдается не первому обратившемуся с заявкой автору, а лицу, которое подало заявку на этот же объект позднее.</p>
15.	<p>Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 марта 2022 г. по делу N СИП-1178/2021. Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель в связи с несоответствием спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна"</p>	<p>Признаки полезной модели не признают существенными, если их влияние на результат не раскрыто в ее описании</p> <p>По ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность.</p> <p>Как пояснил СИП, нужно приводить сведения, подтверждающие возможность получить при осуществлении полезной модели технического результата. Это объективные данные, например, итоги эксперимента, испытаний или оценок, а также теоретические обоснования.</p> <p>Патентное законодательство определяет условия для отнесения признаков модели к существенным. Помимо этого, закреплены требования к содержанию ее описания, исходя из которого проверяют, соблюдены ли такие условия.</p> <p>Именно в описании полезной модели должны раскрывать влияние ее признаков на достигаемый результат. Если такой информации нет, признаки нельзя считать существенными. Причем они не признаются таковыми, даже если после выдачи патента доказано, что они действительно оказывают влияние на технический результат.</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 и юридического института «М-Логос».