



12-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА WIRE RUSSIA

Состояние и перспективы патентного права в России

Дмитрий Марканов

Управляющий партнёр PATENTUS
Патентный поверенный РФ № 1567



Отчёт Роспатента за 2023

- Подано почти 27.000 заявок на изобретения (рост активности на 9%):
 - Медицина, нефтедобыча и -переработка – 6%
 - Биотехнологии – 3%
 - Фармацевтика – 14%
 - Автомобилестроение – почти 8%
- 123.000 заявок на охрану ТЗ (рост активности на 37%)
- Запущен сервис поиска по товарным знакам
- Присоединение к Лиссабонской системе международной регистрации региональных брендов – возможность охраны наименований мест происхождения товаров и географических указаний в более чем 70 странах
- Инвестиции в ИС выросли в 1,6 раза за 3 года (более 1,3 трлн рублей)
- Витрина стартапов – продвижение уже запатентованных или разрабатываемых решений среди инвесторов.



Как идут дела в СИПе?

- 1418 – общее количество поступивших в СИП жалоб за 2023 г.
- 1232 дела (86,8%) принято к рассмотрению:
 - 509 исков о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ
 - 576 исков – оспаривание решения Роспатента
 - 26 исков – оспаривание решения ФАС
 - 37 исков об установлении правообладателя
- 83,5% (142 дела из 170) удовлетворённых ходатайств о применении обеспечительных мер
- 89,6% (3411 дела из 3806) кассационных жалоб принято к рассмотрению; удовлетворено из них только 13,8% (442 дела)
- От 3-х месяцев до 1 года составляет в среднем рассмотрение дела в СИП



- Вступил в силу в мае 2023 года.
- Внесение изменений в подп. 1 п. 3 и п. 7 ст. 1483 ГК РФ.
- Установлен запрет на государственную регистрацию в качестве ТЗ обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товаров.
- Запрет на регистрацию ТЗ, сходных до степени смешения с ГУ и НМПТ, в отношении однородных товаров.
- Запрет на регистрацию ТЗ, сходных до степени смешения с ГУ и НМПТ, в отношении неоднородных товаров, если такие товарные знаки будут ассоциироваться у потребителей с ГУ и НМПТ и их регистрация может ущемить права правообладателей ГУ и НМПТ (ранее запрет распространялся на любые товары).

Федеральный закон от
28.05.2022 № 143-ФЗ

Уточнен порядок регистрации обозначений, сходных с ГУ и НМПТ, для однородных и неоднородных товаров



- Вступил в силу в июне 2023 года.
- Вносит изменения в статьи 1262, 1477, 1478, 1492, 1512, 1514.
- Позволяет гражданам (физическим лицам) регистрировать товарные знаки на свое имя.
- Устанавливает обязанность регистрировать в Роспатенте не только переход исключительного права на программу для ЭВМ, но и залог такого права.

Федеральный закон от
28.06.2022 № 193-ФЗ

**Товарные знаки
для физических лиц:
и пусть никто не уйдет
обиженным**



 PATENTUS



- Внесение изменений в ст. 1248 ГК РФ.
- Право стороны, чье возражение удовлетворено в ППС Роспатента, взыскать расходы на оплату государственной пошлины, услуг представителей, в том числе патентных поверенных, экспертов, переводчиков.

Федеральный закон от
30.01.2024 № 4-ФЗ

Расходы на представителей в ППС



- Вносит изменения в п. 4 ст. 1260 ГК РФ.
- *«В случае неправомерного использования производного или составного произведения подлежат защите как авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения, так и права авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение».*

Федеральный закон от
14.04.2023 № 116-ФЗ

Защита прав авторов, на произведениях которых основано производное произведение



- Вносит изменения в ст. 76.1 УК РФ.
- Предусматривается возможность освобождения лиц, совершивших преступление по ч. 1, ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (плагиат, незаконное использование объектов авторского и смежных прав), в случае возмещения ими ущерба.

Федеральный закон от
14.04.2023 № 116-ФЗ

Освобождение от уголовной ответственности за IP- составы в случае возмещения ущерба



- Вносит изменения в п. 1.8-3 в ст. 284 НК РФ.
- Предусматривает право региональных органов власти устанавливать льготный режим налогообложения в случае предоставления по лицензионному договору прав использования следующих результатов интеллектуальной деятельности:
 - изобретения, полезные модели и промышленные образцы, если они удостоверены патентами;
 - селекционные достижения, если они удостоверены патентами;
 - зарегистрированные федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем.

Федеральный закон от
28.04.2023 № 166-ФЗ

Льготный налоговый режим по лицензиям



Вознаграждение соавторам служебного произведения с учетом личного вклада каждого из них

Постановление КС РФ от 24.03.2023 № 10-П

- Подтверждает конституционность положений п. 4 ст. 1370 ГК
- Устанавливает неконституционность п. 3 правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы.
- Суд может уменьшить размер указанного вознаграждения в случае, если работодатель не использует служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец по не зависящим от него причинам.
- Расчет выплаты вознаграждения исходя из размера средней заработной платы работника в случае создания служебного РИД в соавторстве может приводить к явному нарушению принципов справедливости и соразмерности → принятие постановления Правительства РФ от 25.05.2023 № 812.



Запрет на взыскание компенсации за одни и те же товары

Постановление КС РФ от 14.12.2023 № 57-П

- Право суда снизить размер компенсации, рассчитанной в двукратном размере стоимости товаров, если такая компенсация уже была взыскана с лица, аффилированного с ответчиком, за одни и те же товары.
- *«...В случае взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товарах того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, должна быть обеспечена (в том числе при аффилированности правообладателей) возможность снижения ее размера с учетом характера нарушения, а также иных обстоятельств такого дела и в соответствии с требованиями разумности и справедливости, при условии, что размер подлежащей выплате компенсации превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности)».*



Еще один запрет на взыскание компенсации за одни и те же товары

Определение СКЭС ВС РФ от 31.01.2023
№ 305-ЭС21-14428 по делу № А40-271168/2019

- Истец подал иск о нарушении исключительного права к производителю лекарственного препарата, с которого была взыскана компенсация. Затем истец подал иски к поставщику и аптекам, в которых реализовывались указанные препараты.
- Иски к последовательным нарушителям исключительного права на ТЗ не являются тождественными, однако **подача таких исков не должна повлечь многократное увеличение размера компенсации.**



Запрет на расчет компенсации по цене оригинальных товаров (очки Chanel vs. очки на рынке)

Определение СКЭС ВС РФ от 07.02.2023
№ 308-ЭС22-17045 по делу № А63-6499/2021

При определении размера компенсации суду необходимо установить:

- 🛡️ конкурируют ли истец и ответчик на одном товарном рынке;
- 🛡️ могут ли потребители воспринять товары, которые реализует ответчик, в качестве оригинальных товаров правообладателя;
- 🛡️ наличие реальной возможности потери правообладателем клиентом из-за введения ответчиком в гражданский оборот контрафактной продукции.



Расчет компенсации за контрафактный товар исходя из вознаграждения по лицензионному договору

Дело № А12-27940/2022

- Иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак исходя из расчета двукратной стоимости лицензионного договора.
- Суды первой и апелляционной инстанции снизили размер компенсации: сумма компенсации разделена на количество регионов (85), так как нарушение исключительного права на товарный знак было совершено лишь в 1 регионе.
- Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты нижестоящих инстанций, поскольку лицензионный договор действовал на всей территории РФ.



Законопроект о внесении изменений в статьи 1252 и 1515 ГК РФ

Дополнить ст. 1252 ГК РФ:

- В случаях, установленных настоящим Кодексом, размер компенсации может быть снижен судом..

Дополнить ст. 1515 ГК РФ:

- Суд вправе снизить размер компенсации, заявленной в размере двукратной стоимости товаров, взыскиваемой с ответчика, с которого уже была взыскана компенсация за нарушение исключительного права другого лица на сходный товарный знак.
- Если же лица, предъявившие иски о взыскании такой компенсации, аффилированы, суд вправе отказать во взыскании компенсации.

Законопроект о внесении изменений в статьи 1252 и 1515 ГК РФ

Из текста пояснительной записки:

«В целях реализации указания Конституционного Суда Российской Федерации законопроект предусматривает дополнение статьи 1515 ГК РФ новым подпунктом, согласно которому в определенных законом случаях суду с учетом конкретных обстоятельств дела предоставляется правомочие по снижению компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, размер которой определен исходя из двукратной стоимости контрафактного товара, а также правомочие по отказу во взыскании компенсации, размер которой определен аналогичным образом. Предусмотренные в законопроекте случаи, при которых допускаются снижение размера компенсации или отказ во взыскании компенсации, а также условия реализации судом указанных правомочий сформулированы с учетом правовых позиций, выраженных в Постановлении [ПП ВС № 10]».



Яндекс Афиша **vs.** афиша

Постановление Президиума СИП от 22.05.2023
№ С01-1937/2020 по делу № СИП-591/2020

Вопреки доводам заявителей кассационных жалоб, суд первой инстанции правомерно счел, что обозначение «Яндекс Афиша» представляет собой **единую лексическую и семантическую конструкцию** и, как следствие, спорный товарный знак состоит из одного словесного элемента и не распадается на части, которые можно сравнивать с противопоставленным товарным знаком «афиша».



Выдача принудительной лицензии на фарм-препарат

Дело № А40-185112/2022

- Иск в Арбитражный суд г. Москвы к иностранному лицу о выдаче принудительной лицензии на препарат «Трикафта».
- В первой инстанции отказали в иске, в апелляции отменили это решение и выдали принудительную лицензию.
- СИП поддержал постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
- Верховный суд отказал в принятии кассационной жалобы к производству.



Утрата статуса ИП не влечет прекращения права на товарный знак в связи с поправками в ГК РФ

Дело № СИП-890/2023

- Заявление в СИП о признании недействительным решения Роспатента. До этого: попытка прекратить правовую охрану ТЗ в связи с утратой правообладателем статуса ИП.
- Заявитель ссылался, что на момент подачи заявления редакция ГК РФ требовала статуса ИП для правообладания ТЗ.
- СИП и Верховный суд РФ не согласились: **обстоятельства, необходимые для рассмотрения заявления, как и применимое законодательство, Роспатент устанавливает не на дату подачи заявления, а на момент рассмотрения документов** (принятия решения).



ВС РФ обязал сублицензиата увеличить вознаграждение на сумму НДС

Дело № А40-236292/2022

- 3-х летний договор на право использования ПО (на момент заключения не применялись положения об НДС);
- 2021 год – поправки в НК РФ – освобождение по НДС не действует в отношении ПО, не включенных в Реестр российских программ; → суд апелляционной инстанции обязал банк оплатить налог;
- СИП – отмена постановления апелляционной инстанции – сделка и частичная оплата вознаграждения совершены до момента вступления в силу упомянутых поправок;
- Верховный Суд РФ:
 - ✓ отмена решения СИП и поддержка апелляционной инстанции: **СИП неоправданно возложил ответственность за изменение закона на истца;**
 - ✓ **бремя оплаты налога ложится на покупателей,** а не поставщиков;
 - ✓ **ключевые принципы взимания налога остались неизменны.**



Практика, дело №1: кто есть кто



КУИН



ТЗ № 390677

6 октября 2009 г.

ИП ГЕРАСИМОВ П. Н.

КРУИН



ТЗ № 637893

5 декабря 2017 г.

ООО «НПО «ПЗСК»

КРУЭЛ

КРУЛАЙН

КРУТЕРМ

КРУЛАН



Круглов М.С.

Кабельная
продукция
для танков

Практика, дело №1: конфликт

КУИН



КРУИН



Возражение в Палату
по патентным спорам



Результат: аннулирование ТЗ

Товарный знак
нельзя
использовать,
т.к. обозначение
сходно с
«КУИН»

Подытог:
гособоронзаказ
невозможен из-за
контрафактной
продукции

Советы

1

ВНИМАТЕЛЬНО проводить проверку и регистрировать ТЗ

2

Регистрация ТЗ не гарантирует 100% защиты

3

Не указывать ТЗ в госзаказах, если есть такая возможность



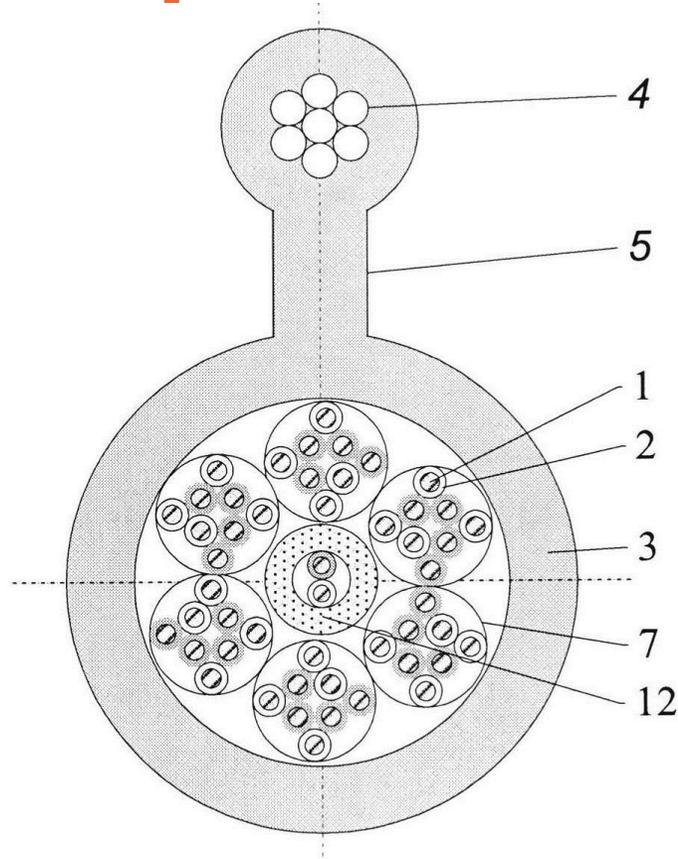
PATENTUS

Практика, дело №1: окончание

КРУИН 

- Новое рассмотрение
- Отмена СИПом решения Роспатента
- **Восстановление ТЗ** по причине наличия гособоронзаказа у компании

Практика, дело №2: Очень полезное изобретение



Фиг. 1



«Полимет»



Изобретение «Кабель связи подвесной» № 2673568 (витая пара)



Дата регистрации: 28.11.2018



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ



@WHYNOTIP



www.patentus.ru

Марканов Дмитрий
Управляющий партнёр компании PATENTUS
d.markanov@patentus.ru
Тел. +7 495 514 05 94 доб. 261