Уральский федеральный университет

Дисциплина: **Патентоведение**

144 часа, 4.з.е.

Автор: Голубева Людмила Петровна
Патентный поверенный РФ, рег. № 218
Разработчик: Герасимова Светлана Анатольевна

Электронный курс Патентоведение

Раздел 4.
Патентоспособность и патентная чистота.

Патентоспособность и патентная чистота

- **Патентосопсобность** – способность быть объектом охраны в качестве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

- **Патентная чистота-** способность не нарушать действующие исключительные права третьих лиц, вытекающих из патентной охраны.

Критерии патентоспособности

Изобретение

- Новизна
- Промышленная применимость
- Изобретательский уровень

Ст. 1350 ГК РФ

Полезная модель

- Новизна
- Промышленная применимость

- Ст. 1351 ГК РФ

Промышленный образец

- Новизна
- Оригинальность

Ст. 1352 ГК РФ

Новизна как критерий патентоспособности

Новизна изобретения	Новизна полезной модели	Новизна промышленного образца
если **оно** не известно из уровня техники	если совокупность ее **существенных** признаков не известна из уровня техники	если совокупность его **существенных** признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца

Промышленная применимость для ИЗ и ПМ

…если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

п.4 ст.1350 ГК РФ и п. 4 ст. 1351 ГК РФ

Изобретательский уровень для ИЗ и оригинальность для ПО

- Имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. (п. 2 ст. 1350 ГК РФ)

Если в ходе проверки **не выявлены** решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но **не подтверждена известность влияния** этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. (п. 6.2.1 Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу).

- если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия … неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия. (п. 4 ст. 1352 ГК РФ).

Процедура оценки патентоспособности технического решения (дизайна)

Проведение патентного поиска

Поиск технических решений в общедоступных источниках информации в отношении исследуемого объекта

Цель- *выявление технических (дизайнерских) решений того же или сходного назначения.*

Анализ результатов поиска

Отбор технических (дизайнер-ских) решений, наиболее близких по совокупности существенных признаков (отбор аналогов).

Цель- *определение наиболее близкого аналога- прототипа.*

Сопоставительный анализ

Анализ соответствия каждого признака прототипа аналогичному признаку анализиру-емого техническо-го (дизайнерского) решения и выявление отличительных признаков.

Цель *– установление отличительных призна-ков и определение их влияния на технический или эстетический результат*

Особенности проведения поиска при оценке патентоспособности

- **Исследуемые объекты:** два технических (или дизайнерских) решения- предлагаемого и известного из общедоступных источников информации.
- **Источники, включаемые в уровень техники**: все, т.е. патентные документы, произведения науки/литературы/искусства, информация из сети Интернет, каталоги, брошюры, материалы конференций и т.д.
- **Территориальные ограничения:** отсутствуют.
- **Временные ограничения:** отсутствуют.
- **Отбираемая информация:** любая информация, которая в той или иной мере раскрывает техническое (дизайнерское) решение того же назначения или сходного с ним, что и техническое (дизайнерское) решение, предлагаемое к патентованию

Пример сопоставительного анализа при оценке патентоспособности

№	Прототип	Техническое решение	Вывод
1	Ручка (A)	Ручка (A)	Известен
2	Содержит корпус (B)	Содержит корпус (B)	Известен
3	Содержит стержень (C)	Содержит стержень (C)	Известен
4	Стержень размещен внутри корпуса (D)	Стержень размещен внутри корпуса (D)	Известен
5	Корпус покрыт износостойким покрытием (E)	Корпус покрыт износостойким покрытием (E)	Известен
6	Износостойкое покрытие выполнено из ПТФЭ (F)	Износостойкое покрытие выполнено из титана (F)	**Не известен**

Результат сопоставительного анализа

Неизвестность хотя бы одного признака из наиболее близкого аналога, свидетельствует о соответствии исследуемого технического (дизайнерского) решения критерию патентоспособности «новизна»

Неизвестность влияния на заявляемый технический (эстетический) результат отличительного признака (в совокупности с другими признаками) свидетельствует о наличии изобретательского уровня (ИЗ) или наличию новой совокупности существенных признаков (ПМ) анализируемого технического решения или оригинальности ПО.

Типичные ситуации при оценке патентоспособности (на новизну)

Прото-тип	Техни-ческое решение
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

НЕ обладает новизной, т.к. все признаки известны

Прото-тип	Техни-ческое решение
A	A
B	B
C	C
	D
E	E

Обладает новизной, отличительный признак - D

Прото-тип	Техни-ческое решение
A	A
B	B
C	C
D	D
E	**F**

Обладает новизной, отличительный признак -F

Патентная чистота - ПЧ

- Проверка на отсутствие нарушения патентных прав третьих лиц при ввозе продукта/изделия на территорию страны проверки, при изготовлении, применении, предложении о продаже, продаже, ином введение в гражданский оборот или хранении для этих целей продукта/изделия.

Проверяются **объекты техники** или **объекты дизайна** (продукт или технология или изделие) на их соответствие/не соответствие действующим патентным правам на:

Изобретения (ИЗ)

Полезные модели (ПМ)

Промышленные образцы (ПО)

Вывод об использовании или неиспользовании ИЗ, ПМ и ПО в объекте технике или объекте дизайна

Ст. 1358 ГК РФ

Правовые основания проверки на ПЧ в отношении ИЗ,ПМ и ПО

ИЗОБРЕТЕНИЕ	ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ	ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения	признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели	признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение

Эквивалентность признаков

Толкование эквивалентности основано на ст. 1358 п.3: … *«эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения»*

До 2002 года применялись рекомендации, приведенные в инструкции ЭЗ-2-74*:

Эквивалентные признаки – взаимозаменяемые, т.е. признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, по технологии или по материалу)

*-Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений от 13.12.1973. (не действует на территории РФ основании приказа Роспатента от 14.02.2002)

Этапы проверки на ПЧ в отношении ИЗ,ПМ и ПО

1. Составление регламента

- Определение перечня стран проверки- страны использования объекта техники (дизайна)
- Анализ объекта техники (дизайна) с целью выделения составляющих (частей), которые требуют отдельного рассмотрения для анализа патентной чистоты (в том числе способы применения и получения объекта), определение покупных и стандартизирован-ных деталей, которые не требуют детального анализа

2. Патентный поиск

- Поиск действующих патентов на территории стран проверки (при этом необходимо рассматривать патенты как национальных ведомств, так и региональных, правовая охрана которых распространяется на территории рассматриваемых стран).
- Формирование выборки, содержащий все выявленные действующие патенты, относящиеся к объектам техники (дизайна).

3. Систематизация

- Проведение предварительного анализа отобранных действующих патентов с целью выявления тех, под действие которых потенциально может подпадать объект техники (дизайна) или его часть.
- Формирование второй выборки патентов, требующих детального сравнительного анализа с проверяемыми объектами.

Продолжение таблицы

4.Сопоставительный анализ	5.Дополнительный анализ	6.Выводы и рекомендации
• Анализ соответствия каждого признака независимого пункта формулы аналогичному признаку объекта техники или объекта дизайна (продукта/способа/ дизайна) • Установление идентичности каждого признака независимого пункта формулы аналогичному признаку объекта техники. В отсутствии идентичности-анализ эквивалентности признака для ИЗ. • Формулирование вывода по каждому выявленному патенту об использовании или неиспользовании в объекте техники (дизайна)	• Поиск патентов, составляющих патентную семью в других стран, патентам, выявленным как используемых в объекте техники (выявление патентов-аналогов). • Определение правового статуса патентов-аналогов и уточнение содержания формулы на предмет различий, связанных со спецификой законодательства различных стран.	• Формулирование выводов относительно патентной чистоты объекта техники (дизайна). • Разработка рекомендаций по возможным вариантам обеспечения возможности беспрепятственной реализации продукта /изделия/дизайна на территории анализируемых стран (в случае выявления факта использования патента (ов)).

Особенности проведения поиска при оценке патентной чистоты

- **Исследуемые объекты:** патенты, действующие на территории страны проверки и объекты техники (дизайны), в том числе их части.
- **Источники, включаемые в уровень техники**: национальные и региональные патенты (в т.ч. временно прекратившие действия), заявки на выдачу патента, по которым может быть выдано решение о выдаче, в частности международные заявки по процедуре PCT.
- **Территориальные ограничения:** ограничены страной проверки.
- **Временные ограничения:** ограничены сроком действия патентных прав.
- **Отбираемая информация:** независимые пункты формул действующих патентов или патентов, временно прекративших свое действие на дату проведения проверки

Пример сопоставительного анализа на патентную чистоту

№	Патент	Объект техники	Вывод
1	Ручка (A)	Ручка (A)	Идентичен Использован
2	Содержит корпус (B)	Содержит корпус (B)	Идентичен Использован
3	Содержит стержень (C)	Содержит стержень (C)	Идентичен Использован
4	Стержень размещен внутри корпуса (D)	Стержень размещен внутри корпуса (D)	Идентичен Использован
5	Корпус покрыт износостойким покрытием (E)	Корпус покрыт износостойким покрытием (E)	Идентичен Использован
6	Износостойкое покрытие выполнено из ПТФЭ (F)	Износостойкое покрытие выполнено из титана (F)	**НЕ идентичен Эквивалентен для ИЗ? Не использован?**

Пример сопоставительного анализа на патентную чистоту

№	Патент	Объект техники	Вывод
1	Ручка (A)	Ручка (A)	Идентичен Использован
2	Содержит корпус (B)	Содержит корпус (B)	Идентичен Использован
3	Содержит стержень (C)	Содержит стержень (C)	Идентичен Использован
4	Стержень размещен внутри корпуса (D)	Стержень размещен внутри корпуса (D)	Идентичен Использован
5	Корпус покрыт износостойким покрытием (E)	Корпус покрыт износостойким покрытием (E)	Идентичен Использован
6		Износостойкое покрытие выполнено из титана (F)	

Типичные ситуации при анализе на патентую чистоту

Патент	Объект
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

НЕ обладает патентной чистотой, т.к. все признаки использованы

Патент	Объект
A	A
B	B
C	C
	D
E	E

НЕ обладает патентной чистотой, т.к. все признаки использованы

Патент	Объект
A	A
B	B
C	C
D	D
E	**F**

Обладает патентной чистотой, т.к. не использован каждый признак н. п.ф-лы- не использован признак E

Принципиальные отличия анализа на патентоспособность и ПЧ

Сопос-тавите-льный анализ	**Патент №**	**Продукт**	**Патент №**	**Способ**	**Патент №**	**Продукт**	**Патент №**	**Продукт**
	A	A	A	A	A	A	A	A
	B	B	B	B	B	B	B	B
	C	C	C	C	C	C	C	C
	D	D		**D**	**D**		**D**	
	E	E	E	E	E	E		**E**
Патенто-спо-собность	НЕ обладает новизной		Обладает новизной		НЕ обладает новизной		Обладает новизной	
Патент-ная чистота	Подпадает под действие патента		Подпадает под действие патента		НЕ подпадает под действие патента		НЕ подпадает под действие патента	

Сравнительная таблица

Патентоспособность (ПС)	ПЧ
Нематериальный объект (техническое решение или внешний вида изделия)	Изделие, конструкция, как материальный объект, постановка которого в производстве находится на стадии промышленного освоения
Соответствие критериям патентоспособности	Соответствие совокупности существенных признаков, отраженных в н.п. формулы ИЗ, ПМ или изображениям ПО
Устанавливается на дату приоритета	Устанавливается на дату проведения поиска
Принимается во внимание информация во всем мире, доступная для ознакомления неограниченного круга лиц (Критерии патентоспособности – мировая новизна).	Принимается во внимание территориальная патентная информация и только патенты, действующие на территории поиска (РФ, Евразия). Поиск проводится на глубину максимального срока действия патентов (основной срок +дополнительный)

Режимы использования ОИС

I. РЕЖИМ ОХРАНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

- Осуществляется с даты регистрации изобретения до даты прекращения действия исключительных прав.
- Третьи лица имеют право использования ОИС только при наличии согласия патентообладателя и с выплатой вознаграждения.
- Как правило, согласие патентообладателя оформляется соответствующим договором.

Режимы использования ОИС

II. **РЕЖИМ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТОЯНИЯ** (1364 ГК РФ) – после прекращения действия патента и при условии, что срок восстановления действия патента истек.

- может быть в двух случаях:
- -Прекращение действия патента – после истечения срока действия (т.е. для изобретения после истечения 20 лет с даты приоритета);
- - После прекращения действия патента в связи с неуплатой патентообладателем патентной пошлины (после истечения 3-х летнего срока).

Режимы использования ОИС

III. РЕЖИМ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, т.е. использование в период действия патента

Обязательства перед патентообладателем 2 вида:

- без согласия патентообладателя и без выплаты ему вознаграждения

Действия, не являющиеся нарушением исключительного права ст. 1359 ГК РФ на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

- без согласия патентообладателя с выплатой соразмерного вознаграждения (компенсации)

а) при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях);

б) в интересах национальной безопасности.

Режимы использования ОИС

IV. РЕЖИМ ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Ст. 1361 ГК РФ. Право преждепользования возникает при следующих условиях:

- Изобретение (ПМ и ПО) создано независимо от автора.
- Решение является тождественным.
- Лицо добросовестно использовало до даты преждепользования или сделало необходимые к этому приготовления.

Право преждепользования может быть передано только при продаже предприятия как имущественного комплекса.

Режимы использования ОИС

IV. РЕЖИМ ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Право преждепользования может быть передано только при продаже предприятия как имущественного комплекса.

Режимы использования ОИС

V. РЕЖИМ ПОСЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Ст. 1400 ГК РФ. Использование ИЗ, ПМ или ПО в период временного прекращения действия исключительных прав.

Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента

- начало использование ИЗ, ПМ или ПО приходится на период временного прекращения правовой охраны или
- в период временного прекращения правовой охраны лицо сделало необходимые к использованию приготовления.

Режимы использования ОИС

V. РЕЖИМ ПОСЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Лицо сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца без расширения объема такого использования (право послепользования).

Режимы использования ОИС

VI. Временная правовая охрана изобретений

- Изобретению, на которое подана заявка, со дня публикации сведений о заявке (пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.
- Временная п/о считается не наступившей, если по заявке вынесено отказное решение.

Электронный курс Патентоведение

Раздел 5
Защита прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

Основания для досрочного прекращения патента на ИЗ, ПМ и ПО

Патент прекращает свое действие по истечении срока действия или досрочно по следующим причинам:

- заявление патентообладателя (в связи с коммерческой нецелесообразностью, наличие двойной охраны ИЗ-ПМ на идентичные объекты с одной и той же датой приоритета)
- неуплата пошлины ежегодная в предыдущий год действия с 6-месячным льготным сроком. В случае неуплаты патент временно прекращает свое действие, а если истек 3-х летный период временного истечения срока – досрочное полное прекращение охраны без возможности восстановления.
- административная процедура ППС.

Оспаривание по заявлениям третьих лиц. Мотивы удовлетворения заявлений о полном или частичном аннулировании патента изложены в ст. 1398 ГК РФ.

Процедуры защиты патентных прав

Административный порядок– внесудебная процедура защиты нарушенных интеллектуальных прав

Осуществляется через Роспатент (Палата по патентным спорам), через ЕПВ и через антимонопольные органы (территориальные, федеральный)

Судебный порядок– защита патентных и иных интеллектуальных прав в судах

Осуществляется через районные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, суд по интеллектуальным правам в гражданско-правовых спорах, а также в связи с привлечением к административной или уголовной ответственности нарушителя интеллектуальных прав.

Административный порядок через Палату по патентным спорам (ППС)

ППС- административный орган, входящий в ФГБУ ФИПС (с 01.12.2008 года).

Имеет два отделения- отделение, рассматривающее заявления и возражения в отношении средств индивидуализации и отделение, рассматривающее заявления и возражения по патентным правам.

Деятельность ППС основана на положениях ГК РФ и ПРАВИЛА подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам *Зарегистрированы в Минюсте РФ 8 мая 2003 г. Регистрационный № 4520, опубл. Российская газета 21.05.2003 № 95, действуют с 22 апреля 2003 г. С изменениями 2013 и 2014 годов.(далее –**Правила**)*

Основания обращения в ППС

Патент на ИЗ, ПМ или ПО может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

- **1)** несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, или требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 ГК РФ, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным ст. 1231.1 ГК РФ.
- - несоответствие критериям патентоспособности ИЗ, ПМ и ПО (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость, оригинальность);
- - способы клонирования человека и его клон (ИЗ);
- - использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях (ИЗ);
- - РИД, если они противоречат общественным интересам, принципам нравственности и морали (ИЗ, ПМ и ПО);
- - если ПО включают, воспроизводят или имитируют официальные символы, наименования или отличительные знаки либо их узнаваемые части (государственные символы и знаки, гербы, ордена, сокращенные или полные фирменные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги. Гербы и другие символы, официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия).

п. 1 ст. 1398 ГК РФ, п. 4 ст. 1349 ГК РФ, ст. 1231.1 ГК РФ

2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки;

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса.

- по заявкам, поданным разными заявителями;
- по заявкам поданным тем же заявителем.

ИЗ, ПМ или ПО должны быть идентичными

В административном порядке рассматриваются только споры по пп. 1- пп. 4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ, а также споры, возникающие в случаях, указанных в ст. 1387 ГК РФ (решения о выдаче патента на ИЗ, отказе в его выдаче, признании заявки отозванной), 1390 ГК РФ(решения по заявкам на ПМ), 1391 ГК РФ (решения по заявкам на ПО), 1401 ГК РФ (решения по секретным изобретениям)и 1404 ГК РФ(оспаривание патентов на секретные изобретения).

Административный порядок и основания подачи возражений (заявлений) через ЕАПО

Несоответствие изобретения условиям патентоспособности, поскольку оно:

- не является новым;
- не имеет изобретательского уровня;
- не является промышленно применимым;
- не признается изобретением как таковым;
- относится к решениям, на которые не выдается евразийский патент;
- наличие в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах евразийской заявки.

Содержание: требование об аннулировании евразийского патента полностью или частично.

Возражение может быть подано в течение шести месяцев с даты публикации сведений о выдаче евразийского патента.

Возражение может быть подано любым лицом, иным, чем патентовладелец.

«Порядок подачи и рассмотрения возражений против выдачи евразийского патента по процедуре административного аннулирования евразийского патента» УТВ. Приказом ЕАПВ от 22 декабря 2015 г. № 63

Содержание решений (уведомлений) ППС и ЕАПО

- Решение об удовлетворении возражения полностью;
- Решение об удовлетворении возражения частично (патентообладатель должен ограничить объем притязаний по предложению комиссии (коллегии) ППС или ЕАПО);
- Решение о прекращении производства по делу (отсутствуют основания или заявитель отозвал возражение до принятия решения по существу);
- Уведомление об отказе в принятии и рассмотрении возражения (пропущены сроки, не уплачена пошлина и т.п. процедурные недостатки).

Решение ППС вступает в силу с даты его утверждения руководителем Роспатента и может быть оспорено в судебном порядке.

Решение ЕАПО вступает в силу по истечении четырех месяцев, если не подана апелляция в ЕАПО.

Содержание заявлений и возражений в ППС, направленных на оспаривание патентных прав

Согласно Правилам, подаются следующие возражения:

- п. **1.3.** Возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
- п. **1.4.** Возражение против действия на территории Российской Федерации ранее выданного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный образец, евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года.

Субъекты подачи возражений в ППС

- Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец **в течение срока его действия** может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности **любым лицом**, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи 1398 ГК РФ.
- Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен **заинтересованным лицом и по истечении срока его действия** по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

Процедура подачи возражений в ППС

- Возражение составляется в произвольной форме, подписывается лицом, подающим возражение (его представителем) и подается в Роспатент машинописном виде в 2-х экз, прикладывается документ об уплате пошлины и доверенность, если назначен представитель.
- Возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.
- Возражение или заявление должно относиться к одному охраняемому объекту - изобретению, полезной модели, промышленному образцу.
- Вместо подачи возражения, повторяющего содержание ранее поданного возражения того же лица, не принятого к рассмотрению, допускается подача просьбы о рассмотрении в качестве такого возражения ранее поданного возражения. При этом уплата пошлины или зачет ранее уплаченной пошлины производится в установленном порядке.

Процедура рассмотрения возражений в ППС

- Поступившее возражение регистрируется и ему присваивается входящий номер.
- Второй экземпляр возражения направляется правообладателю, может быть приглашен эксперт отраслевого отдела ФИПС для участия в рассмотрении. Правообладатель вправе предоставить отзыв до даты заседания коллегии.
- Не позднее одного месяца с даты его поступления возражения направляется уведомление о принятии возражения к рассмотрению с указанием даты и времени его рассмотрения или уведомлении об отказе в принятии.
- Рассмотрение осуществляется коллегиально, как правило, за одно заседание. По инициативе коллегии или лиц, участвующих в рассмотрении, заседание может быть перенесено в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.
- Неявка лиц не является препятствием в проведении заседания.
- Решение оглашается сразу после завершения рассмотрения возражения, лица вправе запросить копию протокола.
- Сразу или в течение трех рабочих дней, лица, участвовавшие в заседании, вправе направить особое мнение.
- Коллегия в течение двух месяцев изготавливает заключение, которое утверждает или не утверждает руководитель Роспатента. Если заключение не утверждено, то оно направляется на новое рассмотрение в ином составе коллегии.
- Если решение утверждено, то оно, как ненормативный акт органа гос. власти, может быть оспорено в СИП в течение трех месяцев с даты его утверждения.

Порядок рассмотрения возражений в ППС

- выступление с докладом председательствующего или одного из членов коллегии ППС; - выступление с докладом председательствующего или одного из членов коллегии ППС;
- выступление лица, подавшего возражение или заявление, и/или его представителя, включая патентного поверенного;
- выступление правообладателя и/или его представителя, включая патентного поверенного;
- выступление лица, принимавшего решение по результатам экспертизы;
- ответы лиц, участвующих в рассмотрении, на вопросы членов коллегии Палаты по патентным спорам;
- дополнение лицами, участвующими в рассмотрении, ранее сделанных выступлений
- выступление лица, подавшего возражение или заявление, и/или его представителя, включая патентного поверенного;
- выступление правообладателя и/или его представителя, включая патентного поверенного;
- выступление лица, принимавшего решение по результатам экспертизы;
- ответы лиц, участвующих в рассмотрении, на вопросы членов коллегии Палаты по патентным спорам;
- дополнение лицами, участвующими в рассмотрении, ранее сделанных выступлений

Административная процедура и основания подачи заявлений в антимонопольные органы

Закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ

Глава 2.1. Недобросовестная конкуренция (ст. 14.1- 14.8)

- Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации
- Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение
- Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения
- **Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг**
- **Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности**
- **Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения**
- Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным получением, использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну
- Запрет на иные формы недобросовестной конкуренции

Иные основания недобросовестной конкуренции

- ст. 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.
- Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
- пункт 5 статьи 10 ГК РФ устанавливает, что добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Акты толкования по спорам о недобросовестной конкуренции

п. 10 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утвержденного постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016, где разъяснено, что совокупность условий, необходимых для квалификации действий хозяйствующего субъекта в качестве акта недобросовестной конкуренции, определяется положениями пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции (применяемого с учетом пункта 16.1 и абзацев третьего и четвертого пункта 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 №30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства".

Состав недобросовестной конкуренции

Для признания состава **недобросовестной конкуренции** необходимо **одновременное** наличие следующих четырех признаков (п.9 ст. 4 Закона О конкуренции):

- юридическое лицо и другие хозяйствующие субъекты **являются конкурентами**, т.е. активно присутствуют в одном сегменте товарного рынка;
- действия юридического лица **причинили или могли причинить убытки** конкурентам либо нанесли или могли нанести вред их деловой репутации;
- своими действиями юридическое лицо в обязательном порядке **нарушило** соответствующее **нормы российского законодательства**, сложившиеся обычаи делового оборота, требования добропорядочности, разумности и справедливости;
- конечным итогом действий юридического лица должно являться **получение преимущества**, занятие более выгодного, доминирующего положения на соответствующем рынке по отношению к конкурентам.

Определения

- 3)взаимозаменяемые товары - товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях);
- 4) товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами;
- 5) хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации;

- 7) Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке

Условия недобросовестной конкуренции

- Субъекты- конкуренты, осуществляющие деятельность на одной территории в отношении идентичных или взаимозаменяемых товаров, а иногда и взаимодополняемых товаров.
- Недобросовестность есть действия конкурента, умысел которого должен быть направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей) (СИП-556/2016 , № СИП 189/2016, № СИП 206/2015, № А63-8791/2015). Факт недобросовестной конкуренции должен носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.
- Для установления факта недобросовестности должны быть определены границы рынка, в том числе исследована взаимозаменяемость товаров (10% от цены для товаров широкого спроса).

Антимонопольные органы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ее территориальные органы (ТО ФАС -82 шт.).

Одним из полномочий является выявление нарушения антимонопольного законодательства, принятие мер по прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлечение к ответственности за такие нарушения.

Нарушения выявляют по:

- Заявлению или материалам, полученных от любых лиц (государственных и муниципальных органов, юридических или физических лиц);
- По собственной инициативе;
- По сообщениям в СМИ.

По мотивированному требованию ФАС любые лица обязаны предоставлять в установленные сроки запрашиваемые сведения и документы, включая документы, содержащие коммерческую, служебную и государственную тайну.

Рассмотрение заявлений в ФАС

Дело о нарушении антимонопольного законодательства может рассматриваться антимонопольным органом по:

- месту совершения нарушения

либо

- по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы

либо

- независимо от места совершения нарушения либо места нахождения или места жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы.

Давность: дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению **по истечении трех лет со дня совершения нарушения**, а при длящемся нарушении - со дня окончания нарушения или его обнаружения.

Виды процессульных документов

- Определения (о возбуждении дела, о приостановлении дела, об отложении рассмотрения дела, о предоставлении документов и материалов, об объявлении перерыва в рассмотрении дела, об отказе в пересмотре выданного Решения и Предписания, о разъяснениях, выданных по заявлению любого лица, участвующего в деле);
- Предупреждения;
- Заключения об обстоятельствах дела (выносится по результатам рассмотрения перед оглашением резолютивной части Решения, лица вправе дать замечания, пояснения, доказательства на Заключение, которые рассматриваются на заседаниях комиссии);
- Решения (о нарушении антимонопольного законодательства и возбуждении административного дела о привлечении нарушителя к административной ответственности либо об отсутствии состава нарушения и прекращении дела);
- Предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства

Оспаривание Решений и Предписаний

- Решение и (или) предписание антимонопольного органа могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания. Дела об обжаловании решения и (или) предписания антимонопольного органа подведомственны арбитражному суду. **Решение и (или) предписание территориального антимонопольного органа могут быть также обжалованы в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа**.
- 1.1. В случае, если решение и (или) предписание антимонопольного органа обжалованы в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа, принятые по делу о нарушении антимонопольного законодательства акты могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение одного месяца с момента вступления в силу решения коллегиального органа федерального антимонопольного органа.
- 2. В случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Ст. 52 Закона О защите конкуренции.

Судебный порядок

- Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом. – *статья 1248 ГК РФ*
- Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. – *статья 11 ГК РФ*

Арбитражные и гражданские суды рассматривают споры по делам о защите интеллектуальных прав

- О нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;
- дела по спорам, вытекающим из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров;
- о праве преждепользования и послепользования;
- о размере, сроке и порядке выплате вознаграждения автору (ам);
- о выплате компенсаций патентообладателю (за использование в период временной правовой охраны, по открытым лицензиям, за использование в чрезвычайной ситуации);
- об авторстве;
- дела о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);

• (продолжение на следующем слайде):

продолжение

- дела о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 (в части недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг) и частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, а также дела об оспаривании постановлений административных органов о привлечении к административной ответственности по тем же основаниям;
- дела об обжаловании решений и (или) предписаний антимонопольного органа по делам о нарушениях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции» (пункт 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»);
- другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом, **кроме споров, относящихся к компетенции Суда по интеллектуальным правам**.

Защита интеллектуальных прав

Защита интеллектуальных прав может применяться по требованию:

- правообладателей,
- организаций по управлению правами на коллективной основе,
- иных лиц в случаях, установленных законом (например, лицензиатом исключительной лицензии по ст. 1254 ГК РФ)

Меры ответственности за нарушение ИП подлежат применению **при наличии вины нарушителя, если иное не установлено законом**. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права

За нарушение ИП, допущенное нарушителем **при осуществлении им предпринимательской деятельности**, подлежат применению **независимо от вины нарушителя**, если такое лицо не докажет, что нарушение ИП произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Лицо, к которому **при отсутствии его вины** применены меры защиты ИП, вправе предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам.
Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение ИП, не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушении, пресечение действий, нарушающих ИП либо создающих угрозу нарушения, изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей.

Ст.1250 ГК РФ

Защита личных неимущественных прав

- Ст. 1251 ГК РФ, п. 1 ст. 1406 ГК РФ

В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности,

- путем признания права,
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права
- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,
- компенсации морального вреда,
- публикации решения суда о допущенном нарушении.

- Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
- Подавая иск по делу о нарушении авторства, истец обязан доказать причинение ему убытков с представлением доказательств, подтверждающих право авторства, - чертежи, фотоматериалы, рукописи и т. п.

Защита исключительных прав

Защита исключительных прав осуществляется путем предъявления требования:

- о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;
- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
- об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

•**Ст. 1252 ГК РФ**

Ответственность за нарушение исключительных прав на ИЗ, ПМ и ПО

- Если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем **солидарно**.

В порядке **обеспечения иска** по делу о нарушении исключительного права могут быть приняты соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы, запрет на осуществление соответствующих действий в информационно-телекоммуникационных сетях, если в отношении таких материальных носителей, оборудования и материалов или в отношении таких действий выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

продолжение на следующем слайде

Ст. 1253 и 1406.1 ГК РФ

Ответственность за нарушение исключительных прав на ИЗ, ПМ и ПО

- Правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты **компенсации** за нарушение указанного права.
- Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
- Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
- Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый РИД.
- При этом в случае, если права на РИД принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных законом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения

Компенсация за нарушение исключительных прав на ИЗ, ПМ и ПО

- В случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
- 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Ст. 1406.1 ГК РФ

Изъятие материальных носителей и оборудования

- Когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены РИД или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие **материальные носители считаются контрафактными** и по решению суда **подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации**, если иные последствия не предусмотрены законом.

- **Орудия, оборудование или иные средства**, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на РИД и на средства индивидуализации, **по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя**, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

Соотношение прав на ТЗ и ПО

- Если средство индивидуализации и промышленный образец оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет РИД исключительное право в отношении которого возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, **в отношении которого установлен более ранний приоритет**.
- Обладатель **старшего исключительного права** может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.
- Когда нарушение исключительного права на РИД признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.

Соотношение прав на ИЗ и ПМ

- п. 4 ст. 1358 ГК РФ

- Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец **также признаются использованными**.

- п. 1 ст. 1358 ГК РФ, каждому патентообладателю принадлежит исключительное право использования собственного изобретения или полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом

Соотношение прав на несколько ИЗ и ПМ

п. 9 Информационного письма ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

При наличии двух патентов на полезную модель (изобретение) с **одинаковыми либо эквивалентными признаками**, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию **не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.**

При наличии нескольких охранных документов на полезную модель (изобретение) с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимой формуле, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам и должен решаться в порядке, установленном статьей 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Соотношение прав на зависимые ИЗ и ПМ

Изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми. (ст. 1358.1 ГК РФ)

Изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе **невозможно** без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

Зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде **применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое** патентом и **имеющее более ранний приоритет другое изобретение**.

Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, **только назначением продукта или способа**.

Ответственность информационного посредника

- Лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - **несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях при наличии вины** с учетом особенностей.

Информационный посредник, осуществляющий передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, освобождается от ответственности **при одновременном соблюдении следующих условий**:

- 1) он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала;
- 2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала;
- 3) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным.

Ответственность информационного посредника

- Лицо, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:
- 1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;
- 2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

- Ст. 1253.1 ГК РФ.

Ответственность информационного посредника

- К информационному посреднику, который в соответствии с настоящей статьей **не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав**, могут быть предъявлены **требования о защите интеллектуальных прав, не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности**, в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней.

  - Ст. 1253.1 ГК РФ

Суд по интеллектуальным правам

- Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций. – *статья 26.1 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».*

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает

- дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;
- Дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами;
- дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:

(продолжение на следующем слайде):

Ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

продолжение

- ✔ об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;
- ✔ об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;
- ✔ об установлении патентообладателя;
- ✔ о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;
- ✔ о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (пункт 1 статьи 434 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»);

продолжение

- дела по спорам о возмещении вреда, причиненного нормативным правовым актом в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; ненормативным правовым актом, решением и действиями (бездействием) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения; решением федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»);

продолжение

- дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, подсудным Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, и по рассмотренным арбитражными судами делам по спорам о защите интеллектуальных прав, или за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок, принятых по таким делам (пункт 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»).

Разграничение компетенций

Суд по интеллектуальным правам в соответствии со своей компетенцией рассматривает дела независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возник спор, организации, индивидуальные предприниматели или граждане.

В случае получения заявления (иска) по делам, не соответствующим его компетенции, вправе передать дело на рассмотрение в другой суд.

СИП в качестве кассационной инстанции рассматривает:

- дела, рассмотренные им по первой инстанции (апелляционная инстанция не предусмотрена);

- дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами (пункт 3 статьи 434 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»).

Особенности рассмотрения дел по защите патентных прав

- В соответствии со ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, **арбитражный суд назначает экспертизу** по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.
- В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.
- Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы.
- **Право дачи заключений принадлежит только эксперту**. В заключении эксперта излагаются проведенные им исследования, сделанные в результате их выводы и обоснованные ответы на поставленные вопросы.
- Право **специалиста** на дачу каких-либо заключений не предусмотрено, т.к. ст. 87.1 АПК РФ предусмотрена консультация специалиста.