

Утверждено
Директор Астрелин И.С.
ООО «ЭЦ «Сателлит»
«31» октября 2023



ПРОГРАММА
подготовки повышения квалификации по специальности
«Исследование объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью установления
их использования»

Москва, 2023

Программа подготовки судебных экспертов по специальности
«Исследование объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью установления
их использования»

Настоящая программа предназначена для подготовки негосударственных судебных экспертов, выполняющих судебные экспертизы, исследования объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью установления их использования.

Обучаемые специалисты должны иметь высшее образование и специальное образование в области патентного права и патентоведения.

Самостоятельная подготовка экспертов – в течение 6 месяцев.

Необходимо изучить основы судебной экспертизы, а также методические и нормативные материалы по данной тематике. Все эксперты должны уметь работать на персональном компьютере, пользоваться компьютерными программами и комплексами, позволяющими производить поиск информации по базам данных патентных ведомств, библиотечным базам данных, официальным сайтам органов исполнительной власти, в сети интернет.

После теоретического обучения, а также с учетом практических навыков, эксперты сдают экзамен экспертно-квалификационной комиссии.

Тема 1. Основы судебной экспертизы

Порядок назначения судебной экспертизы в процессе уголовного, гражданского, арбитражного судопроизводства, административного производства. Первичные, дополнительные, повторные, комплексные, комиссионные экспертизы. Процессуальное положение судебного эксперта. Заключение эксперта, его форма, содержание. Опрос эксперта.

Права и обязанности эксперта в свете федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Порядок проведения судебной экспертизы. Сообщение о невозможности дать заключение.

Тема 2. Производство судебной экспертизы объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью установления их использования.

Основные вопросы, решаемые в рамках судебной экспертизы объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью установления их использования. Пределы компетенции эксперта. Предметы и объекты исследования.

Исходные данные, используемые при проведении судебной экспертизы. Порядок получения дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертизы.

Порядок проведения экспертного осмотра объектов экспертизы. Порядок исследования документации. Фиксация факторов, имеющих значение для разрешения поставленных вопросов. Особенности подготовки иллюстрирующих материалов.

Подготовка заключения эксперта, его составные части.

Исследование объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью установления их использования, его отличие от заключения эксперта.

Тема 3. Исследования, связанные с использованием изобретений

1. Признаки состава нарушения исключительных прав, подлежащие установлению лицом, осуществляющим экспертизу. Вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта по данной категории дел. Наиболее распространенные ошибки, допускаемые при формулировании этих вопросов, и действия эксперта, направленные на их исправление.

2. Исходные данные для экспертных исследований, связанных с использованием изобретения. Ходатайства эксперта при недостаточности материалов для производства экспертизы. Проведение экспертного осмотра.

3. Исследование документации, устанавливающей исключительное право на изобретение (патента на изобретение, формулы, описания и чертежей). Выделение существенных признаков изобретения и их идентификация.

4. Исследование технической документации, предоставленной эксперту.

5. Особенности проведения экспертного осмотра для различных объектов патентных прав по изобретению: устройству, веществу, способу.

6. Установление использования существенных признаков изобретения.

7. Теория эквивалентности. Пределы её использования. Возможности расширительного толкования.

8. Особенности проведения исследования при установлении факта использования на основании использования признаков, приведенных в независимом пункте другой полезной модели или изобретения.

9. Изложение хода и результатов исследования в заключении эксперта по рассматриваемой категории дел. Виды выводов.

Тема 4. Исследования, связанные с использованием полезных моделей

1. Признаки состава нарушения исключительных прав, подлежащие установлению лицом, осуществляющим экспертизу. Вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта по данной категории дел. Наиболее распространенные ошибки, допускаемые при формулировании этих вопросов, и действия эксперта, направленные на их исправление.

2. Исходные данные для экспертных исследований, связанных с использованием полезной модели. Ходатайства эксперта при недостаточности материалов для производства экспертизы. Проведение экспертного осмотра.

3. Исследование документации, устанавливающей исключительное право на полезную модель (патента на полезную модель, формулы, описания и чертежей). Выделение существенных признаков полезной модели и их идентификация).

4. Исследование технической документации, предоставленной эксперту.

5. Установление использования существенных признаков полезной модели.

6. Теория эквивалентности. Пределы её использования. Возможности расширительного толкования.

7. Особенности проведения исследования при установлении факта использования на основании использования признаков, приведенных в независимом пункте другой полезной модели или изобретения.

8. Изложение хода и результатов исследования в заключении эксперта по рассматриваемой категории дел. Виды выводов.

Тема 5. Исследования, связанные с использованием промышленных образцов.

1. Признаки состава нарушения исключительных прав, подлежащие установлению лицом, осуществляющим экспертизу. Вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта по данной категории дел. Наиболее распространенные ошибки, допускаемые при формулировании этих вопросов, и действия эксперта, направленные на их исправление.

2. Исходные данные для экспертных исследований, связанных с использованием промышленного образца. Ходатайства эксперта при недостаточности материалов для производства экспертизы. Проведение экспертного осмотра.

3. Исследование документации, устанавливающей исключительное право на промышленный образец (патента на промышленный образец, изображений промышленного образца и перечня существенных признаков промышленного образца, приведённых в патенте). Идентификация существенных признаков промышленного образца. Отражение существенных признаков промышленного образца на изображениях изделия, приведённых в патенте. Установление необходимости исследования описания и чертежей промышленного образца.

4. Исследование фото, графических и иных технических материалов, предоставленных эксперту.

5. Особенности проведения экспертного осмотра объектов патентных прав для промышленных образцов.

6. Установление использования существенных признаков промышленного образца.

7. Изложение хода и результатов исследования в заключении эксперта по рассматриваемой категории дел. Виды выводов.

Тема 6. Исследования, связанные с использованием товарных знаков, знаков обслуживания.

1. Признаки состава нарушения исключительных прав, подлежащие установлению лицом, осуществляющим экспертизу. Вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта по данной категории дел. Наиболее распространенные ошибки, допускаемые при формулировании этих вопросов, и действия эксперта, направленные на их исправление.

2. Исходные данные для экспертных исследований, связанных с использованием товарного знака. Установление достаточности материалов для проведения экспертизы.

3. Исследование документации, устанавливающей исключительное право на товарный знак (свидетельства на товарный знак, перечня товаров и услуг, для которых исследуемый товарный знак зарегистрирован).

4. Особенности проведения экспертного осмотра объектов средств индивидуализации в виде товарных знаков. Выделение элементов индивидуализации товара (услуги) для проведения сравнительного анализа.

5. Исследование однородности товаров и/или услуг, представленных для производства экспертизы и промаркированных исследуемым товарным знаком, товарам (услугам), указанным в перечне товаров и услуг, для которых товарный знак правообладателя зарегистрирован.

6. Установление сходства до степени смешения. Особенности установления сходства до степени смешения для различных видов товарных знаков: словесных, изобразительных, комбинированных, объёмных, световых, звуковых.

7. Учет факторов использования товарного знака правообладателем.

8. Изложение хода и результатов исследования в заключении эксперта по рассматриваемой категории дел. Виды выводов.

Тема 7. Исследования, связанные с использованием фирменных наименований.

1. Признаки состава нарушения исключительных прав, подлежащие установлению лицом, осуществляющим экспертизу. Вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта по данной категории дел. Наиболее распространенные ошибки, допускаемые при формулировании этих вопросов, и действия эксперта, направленные на их исправление.

2. Исходные данные для экспертных исследований, связанных с использованием фирменного наименования. Достаточность материалов для проведения экспертизы.

3. Исследование документации, устанавливающей право (учредительных документов, выписки из ЕГРЮЛ).

4. Установление сходства до степени смешения.

5. Установление аналогичности деятельности.

6. Изложение хода и результатов исследования в заключении эксперта по рассматриваемой категории дел. Виды выводов.

Тема 8. Исследования, связанные с использованием коммерческих обозначений.

1. Признаки состава нарушения исключительных прав, подлежащие установлению лицом, осуществляющим экспертизу. Вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта о данной категории дел. Наиболее распространенные ошибки, допускаемые при формулировании этих вопросов, и действия эксперта, направленные на их исправление.

2. Исходные данные для экспертных исследований, связанных с использованием коммерческого обозначения. Достаточность материалов для проведения экспертизы.

3. Введение в заблуждение при использовании коммерческого обозначения. Необходимость установления сходства до степени смешения.

4. Изложение хода и результатов исследования в заключении эксперта по рассматриваемой категории дел. Виды выводов.

Методические рекомендации

По теме 1.

Необходимо знать Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Необходимо знать в каких случаях назначается судебная экспертиза, органы (должностные лица), которые вправе назначать судебную экспертизу, как производится и в каких случаях

назначаются дополнительные, повторные, комплексные и комиссионные экспертизы. Кто и как предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Отличие судебного эксперта от специалиста. Права и обязанности судебного эксперта. Роль судебной экспертизы в ряду доказательств.

Составные части заключения эксперта : исходные данные, исследование, выводы. Соответствие выводов поставленным на разрешение экспертизы вопросам.

Необходимо знать, в чем состоит отличие исследования от заключения эксперта.

В каких случаях дается сообщение о невозможности дать заключение. Из каких разделов состоит сообщение о невозможности дать заключение.

Осмотр вещественных доказательств.

По теме 2.

По этой теме необходимо знать основные вопросы, решаемые в рамках судебной экспертизы объектов патентных прав и средств индивидуализации, пределы компетенции эксперта, предметы и объекты экспертизы.

Необходимо знать, какие исходные данные необходимо использовать при производстве экспертизы, порядок предоставления эксперту дополнительных данных, необходимых для производства экспертизы, порядок организации осмотра объекта. Необходимо представлять себе компетенцию эксперта в суде, отличие допроса эксперта от заключения эксперта в суде.

По теме 3.

По этой теме необходимо знать Четвертую часть ГК РФ, нормативные документы и рекомендации Роспатента. Знать в чем состоит исключительное право на изобретение. Знать правоустанавливающие документы и уметь определять необходимость применения соответствующей нормативно-методической базы. Уметь определять объем правовой охраны. Уметь пользоваться базами данных ФИПС, ВОИС и справочно-информационными комплексами. Знать виды технической документации. Знать основные постулаты теории эквивалентности и уметь применять их на практике.

По теме 4.

По этой теме необходимо знать Четвертую часть ГК РФ, нормативные документы и рекомендации Роспатента. Знать в чем состоит исключительное право на полезную модель. Знать правоустанавливающие документы и уметь определять необходимость применения соответствующей нормативно-методической базы. Уметь определять объем правовой охраны. Уметь пользоваться базами данных ФИПС, ВОИС и справочно-информационными комплексами. Знать виды технической документации. Уметь определять использование существенных признаков в объектах. Знать основные постулаты теории эквивалентности и уметь применять их на практике.

По теме 5.

По этой теме необходимо знать Четвертую часть ГК РФ, нормативные документы и рекомендации Роспатента. Знать в чем состоит исключительное право на промышленный образец. Знать правоустанавливающие документы и уметь определять необходимость применения соответствующей нормативно-методической базы. Уметь определять объем правовой охраны. Уметь пользоваться базами данных ФИПС, ВОИС и справочно-информационными комплексами. Уметь определять использование существенных признаков в объектах.

По теме 6.

По этой теме необходимо знать Четвертую часть ГК РФ, нормативные документы и рекомендации Роспатента. Знать в чем состоит исключительное право на товарный знак. Знать правоустанавливающие документы и уметь определять необходимость применения соответствующей нормативно-методической базы. Уметь выделять элементы индивидуализации в объектах экспертизы. Уметь устанавливать сходство до степени смешения по применяемым критериям. Уметь устанавливать однородность товаров и услуг. Уметь пользоваться базами данных ФИПС, ВОИС и справочно-информационными комплексами.

По теме 7.

По этой теме необходимо знать Четвертую часть ГК РФ, нормативные документы и рекомендации Роспатента. Знать в чем состоит исключительное право на фирменное наименование. Знать правоустанавливающие документы. Уметь устанавливать сходство до степени смешения. Уметь устанавливать аналогичность деятельности. Уметь пользоваться базой данных налоговой службы [www. nalog.ru](http://www.nalog.ru).

По теме 8.

По этой теме необходимо знать Четвертую часть ГК РФ, нормативные документы и рекомендации Роспатента. Знать в чем состоит исключительное право на коммерческое обозначения. Уметь устанавливать сходство до степени смешения. Уметь устанавливать введение в заблуждение потребителей при использовании коммерческого обозначения.

Список рекомендованной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
4. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации.
5. Арбитражно-процессуальный кодекс
6. Уголовный кодекс Российской Федерации.
7. Федеральный Закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ.

8. Таможенный кодекс Российской Федерации;
9. Налоговый кодекс Российской Федерации;
10. Федеральный закон "О защите конкуренции";
11. Патентный закон Российской Федерации;
12. Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;
13. Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».
14. Приказ Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания»;
15. Приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. № 84 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец»;
16. Приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. № 83 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель»;
17. Приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение» (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2003 г.);
18. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327)
19. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326)
20. *Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец (Приложение к приказу Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 325)*
21. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности;
22. Парижская конвенция по охране промышленной собственности;
23. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков;
24. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков;
25. Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению;
26. Административная инструкция по применению Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протоколу к нему;
27. Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;
28. Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ);
29. Найробский договор об охране олимпийского символа
30. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС);

31. Евразийская Патентная Конвенция.
32. ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и поставки продукции на производство». Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».
33. Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. Утверждена постановлением Госкомизобретений при СМ СССР 29.01.1974 – М.: ЦНИИПИ, 1975
34. ГОСТ 15.012.-84 «Патентный формуляр»
35. Гурьянов П.П., Сольц Л.О. и Фурман Э.И. Теория эквивалентов и ее использование при толковании формулы изобретения. – М.: ЦНИИПИ, 1971 – 185 с.
36. Морская О.Г., Аверьянов А.Д, Применение понятия «эквивалентный признак» для установления факта использования изобретения (полезной модели). – М.: ИНИИЦ Роспатента, 2001.- 180 с.
37. Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения, утверждена Госкомизобретений при СМ СССР 15.01.1974
38. Приказ Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26 Приложение 3 Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство.
39. Н.П. Грешнева, В.В. Орлова Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство.- М., ИНИЦ, Роспатента, 1999
40. Введение в интеллектуальную собственность. Публикация Всемирная организация интеллектуальной собственности. №478, WIPO, 1990 Приказ Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26 Приложение Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания