

ДОКТРИНА ЭСТОППЕЛЬ В СПОРАХ ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗАМ

Петровская Евгения
Патентный поверенный
Патентное бюро «РЕШЕРШ», Москва

“Эстоппель” – одна из правовых доктрин о справедливости, которая устанавливает правовые запреты, препятствующие лицу отрицать или утверждать что-либо противоположное тому, что было установлено как истина на основании закона актами суда или государственными органами либо собственными действиями лица, его актами или заявлениями (т.е. представлением), явно выраженными или подразумеваемыми”

Вы имеете право хранить молчание.

*Всё, что вы скажете, может и будет
использовано против вас .*

Prosecution history estoppel
(file-wrapper estoppel) – эстоппель
материалами заявки.

Изобретения:

Правовая позиция патентообладателя относительно толкования того или иного признака по формуле изобретения не должна противоречить ранее занятой им правовой позиции.

Товарные знаки:

Толкование правообладателем объёма правовой охраны товарного знака не должно противоречить более ранним пояснениям относительно заявленного обозначения , сделанным в целях получения правовой охраны знака.

Prosecution history estoppel

Товарные знаки:



Товарные знаки:



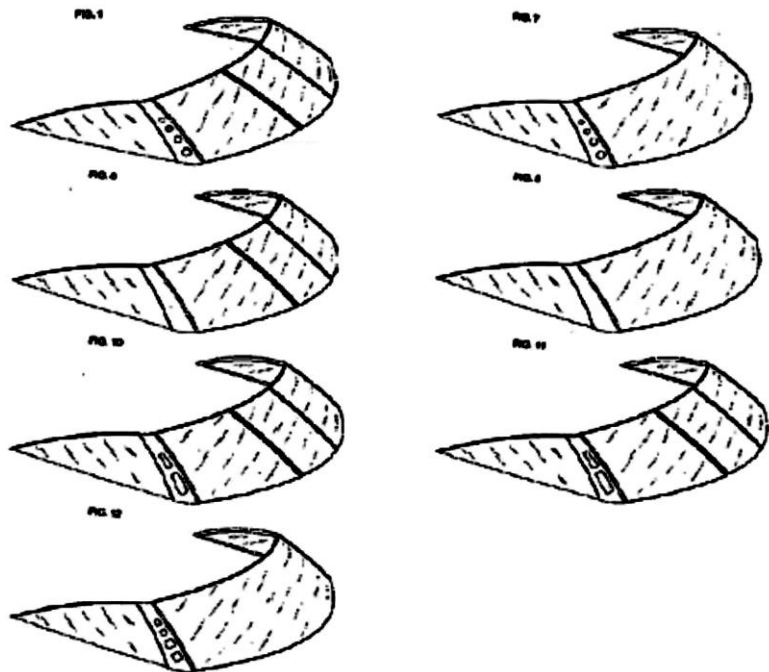
Заявлено комбинированное обозначение, содержащее оригинальный рисунок, составленный из полос одной ширины, образующих квадраты, треугольники, параллелипипеды, указывающие стрелки и др. Общий контур напоминает вытянутый горизонтально плоский ключ или брелок, имеющий два квадратных звена цепи, образующих рукоятку, и продолговатую часть. В знаке можно увидеть стилизованные русские буквы ф, о, р, у, либо перечеркнутое О (знак пустого множества), латинские буквы O, P, V, I. Словесный элемент в знаке не основной, может читаться по-разному, или не читаться вообще, т.е. не восприниматься как слово. Квадратные элементы несут идею устойчивости, а треугольные - целенаправленности.

Prosecution history estoppel

Промышленные образцы:

Pacific Coast Marine Windshields Ltd. vs Malibu Boats, LLC

США 2014 год



Prosecution history estoppel

Промышленные образцы:

Pacific Coast Marine Windshields Ltd. vs Malibu Boats, LLC

США 2014 год

(12) **United States Design Patent** (10) **Patent No.:** **US D555,070 S**
Bach (45) **Date of Patent:** **** Nov. 13, 2007**

(54) **MARINE WINDSHIELD**

(76) Inventor: **Darren A. Bach**, 7993 Progress Way,
Delta, British Columbia (CA) V4G 1A3

(**) Term: **14 Years**

(21) Appl. No.: **29/258,753**

(22) Filed: **Apr. 27, 2006**

(51) **LOC (8) Cl.** **12-06**

(52) **U.S. Cl.** **D12/317**

(58) **Field of Classification Search** **D12/300,**
D12/304, 310, 315, 317, 318, 182, 114/242,
114/249, 253, 353, 361

See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

3,016,548 A * 1/1962 Taylor 114/361
3,843,982 A * 10/1974 Lane et al. 114/361
4,970,946 A 11/1990 Ivey
D313,220 S 12/1990 Winn, Jr. et al.
D331,560 S 12/1992 Ivey
5,203,277 A * 4/1993 Norman 114/361

D337,094 S 7/1993 Bernstein
5,309,860 A * 5/1994 Shearer 114/361
D348,040 S * 6/1994 Shearer et al. D12/317
D410,890 S * 6/1999 Consul D12/317

* cited by examiner

Primary Examiner—Holly H. Baynham

Assistant Examiner—Cynthia Chin

(57)

CLAIM

The ornamental design for a marine windshield, as shown
and described.

DESCRIPTION

FIG. 1 is a right frontal elevated perspective view of a
marine windshield

FIG. 2 is a left rear elevated perspective view thereof;

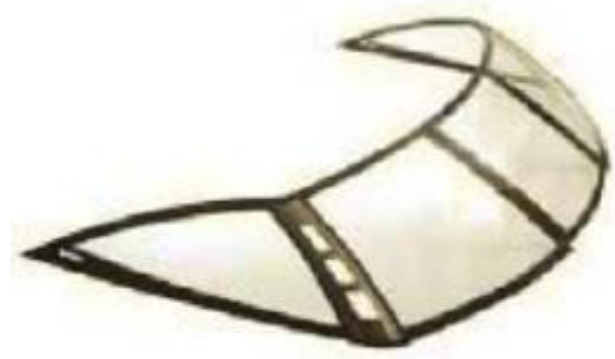
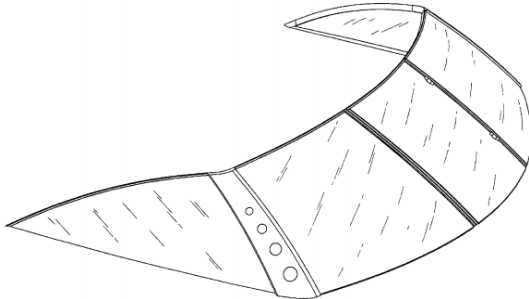
FIG. 3 is a top plan view thereof;

FIG. 4 is a left side elevation view thereof;

FIG. 5 is a right side elevation view thereof; and,

FIG. 6 is a front elevation view thereof.

1 Claim, 4 Drawing Sheets



Промышленные образцы:

Pacific Coast Marine Windshields Ltd. vs Malibu Boats, LLC

США 2014 год

Сформулирована **методика** установления нарушения прав на промышленный образец с учётом ситуации эстоппеля. Требуется установить:

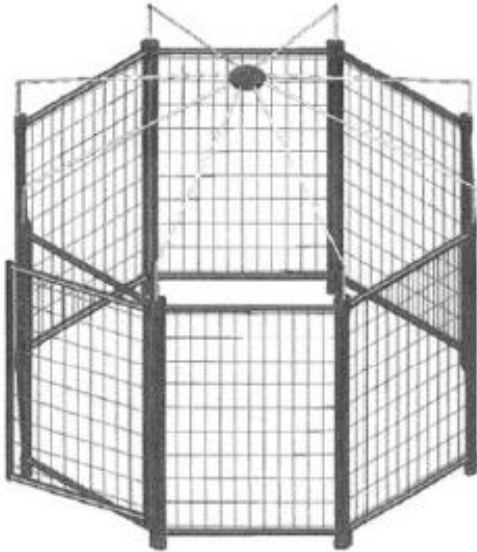
- 1) был ли при рассмотрении заявки предварительный отказ и как следствие – ограничение правовой охраны по сравнению с изначально заявленным;
- 2) было ли причиной ограничения правовой охраны отсутствие патентоспособности;
- 3) подпадает ли предположительно нарушающий патент объект в тот объем правовой охраны, на который сократился изначально заявленный объем притязаний («отказной» объем).

Prosecution history estoppel

Промышленные образцы:

Advantek Marketing Inc. vs Shanghai Walk-long Tools Ltd

США 2018 год



Prosecution history estoppel

Промышленные образцы:

Jenny Yoo v. Watters Design

США 2018 год

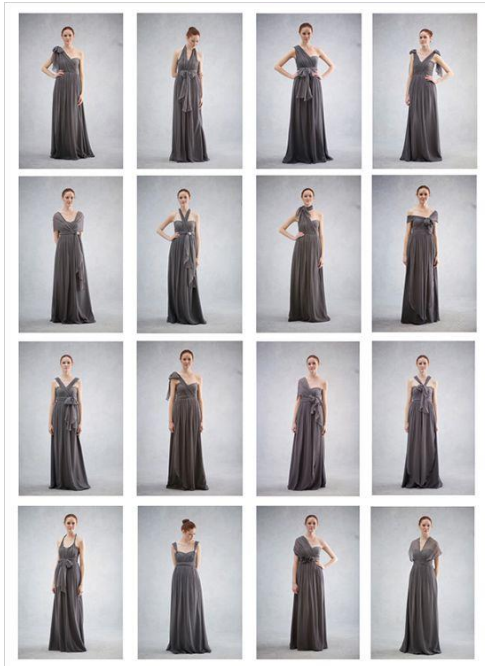


Prosecution history estoppel

Промышленные образцы:

Jenny Yoo v. Watters Design

США 2018 год



Prosecution history estoppel

Промышленные образцы:

Vega Auto Accessories (P) Ltd vs SK Jain Bros Helmet (I) Pvt Ltd

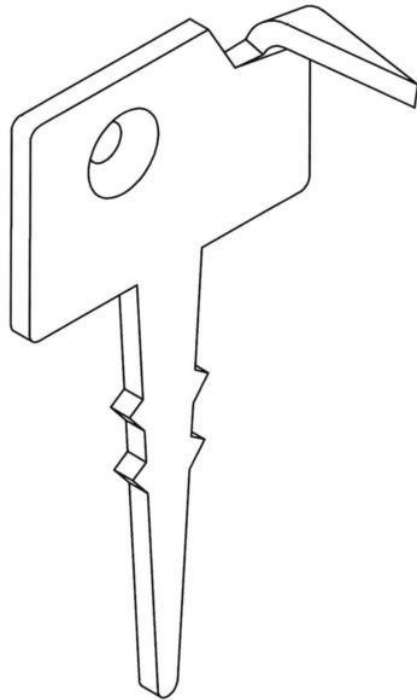
Индия 2018 год



Промышленные образцы:

Гладышев Д.В. Vs ООО «Мир Инструмента»

Россия 2019 год



GORODISSKY

GORODISSKY & PARTNERS
PATENT AND TRADEMARK
ATTORNEYS IP LAWYERS since 1999

pat@gorodissky.ru
+7 495 937 6116
www.gorodissky.ru

[Homepage / Media / Articles and Publications / Russia: Chamber of Patent Disputes cancels design on second attempt](#)

RUSSIA: CHAMBER OF PATENT DISPUTES CANCELS DESIGN ON SECOND ATTEMPT

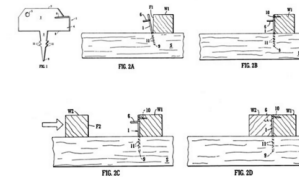
25 February 2019



A seemingly simple device was patented as a design, but it took the claimant two attempts to cancel it. A patent No 95186 was obtained for a fitting appliance.

The first appeal was based on the design's non-compliance with the novelty provision. In the opinion of the appellant, the patented design was known from a connection fixture covered by British patent NP2360337, published in 2001.

The figures show stages of assembly of the boards using the cited connector according to the British patent, which clearly shows a method of use for such a fixture for making a connection between boards.



The defence, in response to the point that the design did not comply with the novelty requirement, asserted that the design covered by the appealed patent is different from the known connector of boards described in the GB patent No 2360337 due to the essential features as follows:

- The appealed design contains direct intercrossing of the upper part with the lateral part.
- The appealed design has a conical through opening.
- The appealed design contains an indent from the chamber at the upper part to the pin-like element.

As a result, one may conclude that the GB patent No 2360337 does not contain the whole combination of essential features of the appealed patent, and therefore it is not possible to claim that the appealed patent is not novel. The above argument saved the patent and kept it in force. The ink was barely dry on the decision of the Chamber of Patent Disputes when another appeal was filed to the Chamber. This time, the appellant claimed lack of originality of the patented design. The second appeal cited another source, one that had been accepted by the examiner before - namely website printouts showing the appearance of deck connector "Troasdeck classic". The coined word is a combination of Cyrillic and Latin words meaning "small nail" (<https://web.archive.org/web/20150620035555/https://www.troasdeck.ru/catalog/groovedeck-classic/>). According to the internet service "Web.archive.org", the pictures were publicly available before the priority date of the appealed patent.

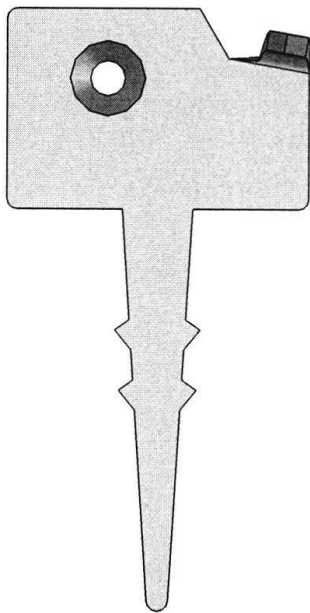


The collegium of the Chamber of Patent Disputes issued a second decision in which it stated that the combination of essential features of the appealed design patent is indeed present in the above pictures and produces on the informed consumer the same general impression as the combination of features of the outer

Промышленные образцы:

Гладышев Д.В. Vs ООО «Мир Инструмента»

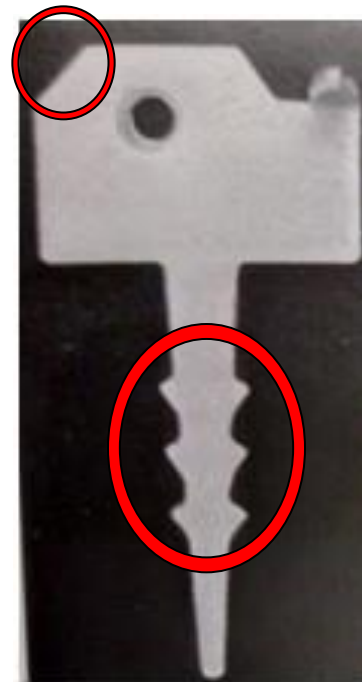
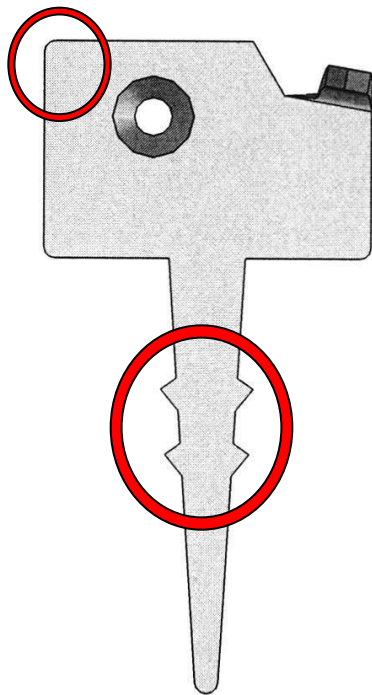
Россия 2019 год



Промышленные образцы:

Гладышев Д.В. Vs ООО «Мир Инструмента»

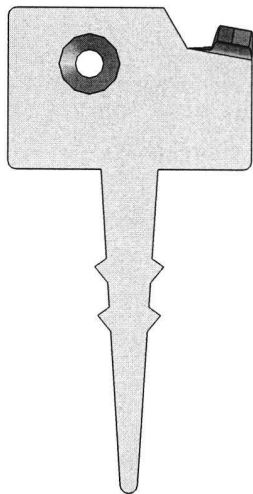
Россия 2019 год



Промышленные образцы:

Гладышев Д.В. Vs ООО «Мир Инструмента»

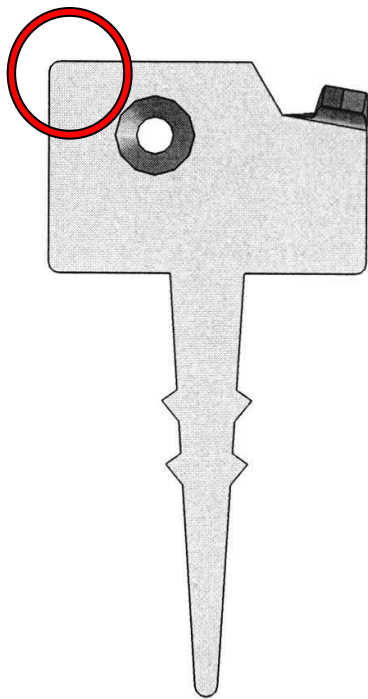
Россия 2019 год



Промышленные образцы:

Гладышев Д.В. Vs ООО «Мир Инструмента»

Россия 2019 год



Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете (или сделаете), может и будет использовано против вас.

То, о чём вы промолчите, а также ваше бездействие также могут быть использованы против вас.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!