

Оценка общего впечатления в спорах по нарушению прав на промышленные образцы

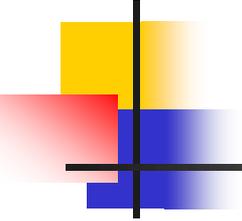
Мордвинова Вера Владимировна

Патентный поверенный РФ (рег.№563),

Юридическая фирма ЗАО «Джи энд Ка» (Санкт-Петербург)

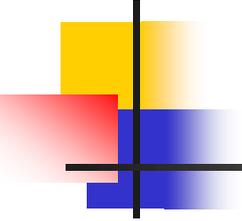
Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных

pp563@ya.ru



Процедура доказывания в судах факта использования промышленного образца

«Промышленный образец 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» (п. 3 ст. 1358 ГК РФ)



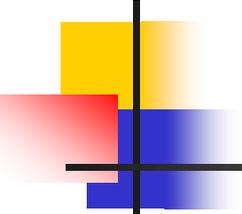
Камень преткновения – это общее впечатление

Общее впечатление — всегда субъективно.

Некоторые из коллег считают, что ответ на этот вопрос может дать социологический опрос.

Среди кого следует проводить опрос?

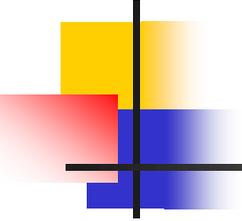
Какой процент ответов при таком опросе можно считать достаточным при принятии решения судом?



Информированный потребитель

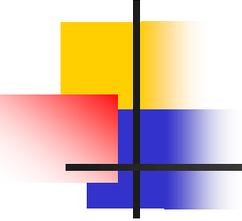
Законодатель однозначно определил субъекта, на которого впечатление от предположительно контрафактного изделия должно быть произведено.

Законодатель ввел понятие «информированного потребителя», который должен сравнить общее впечатление от изделия с общим впечатлением от запатентованного промышленного образца (в п. 3 ст. 1358 ГК РФ).



Информированный потребитель

Под информированным потребителем понимается «гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий» (подпункт 1 пункта 75 Правил).

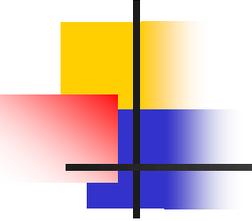


Замена информированного потребителя на простого...

При социологическом опросе для сравнения необходимо будет продемонстрировать:

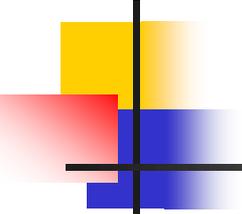
- патент на промышленный образец,**
- предположительно контрафактное изделие.**

Думаю, что такое сравнение «на бегу» невозможно, тем более, что многие потребители, возможно, никогда не видели и не знают, что такое патент на промышленный образец



Судебная экспертиза

Для решения вопроса об использовании промышленного образца назначается судебная экспертиза с постановкой вопроса: «Содержит ли изделие все существенные признаки промышленного образца по патенту № ХХХХХ или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту № ХХХХХ?».

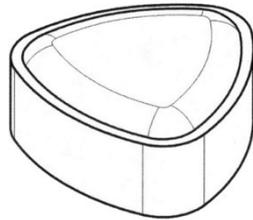


Судья не знает, является ли эксперт информированным потребителем

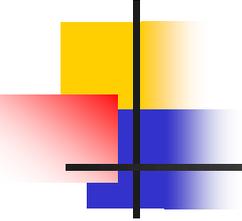
Поэтому, вынося определение о назначении судебной экспертизы, суд выбирает эксперта из кандидатур, предложенных сторонами, при этом часто руководствуется стоимостью и сроками проведения экспертизы.

Выбор эксперта может оказаться не самым лучшим, но это выясняется уже после того, как экспертное заключение подготовлено

Патенты на кондитерские изделия



Материал, из которого изготовлено изделие, накладывает дополнительные ограничения на внешний вид, что необходимо помнить эксперту.



Патентные войны конкурентов

Пытаясь устранить конкурента, правообладатель затевает изнуряющие патентные войны, доказывая использование запатентованного промышленного образца и нарушение своих исключительных прав.

В этом случае только знание, какими промышленными образцами представлен аналоговый ряд изделий на рынке, а также знание хронологии патентования может дать ответ об использовании промобразца.

Патенты на кондитерские изделия

(блоки из выпуклых объемных фигур разных форм)



59439



82836



92092

Информированный специалист знает о том, какие признаки внешнего вида имеются у тех изделий, к которым относится проверяемый промышленный образец и хронологический порядок их создания.

Нарушены ли исключительные права на промышленный образец № 59439

59439 — вафельное
кондитерское изделие



Предположительно
контрафактное изделие



Оценить с точки зрения респондента социологического
опроса и с точки зрения информированного специалиста

Нарушены ли исключительные права на промышленный образец № 82836

82836 - кондитерское изделие



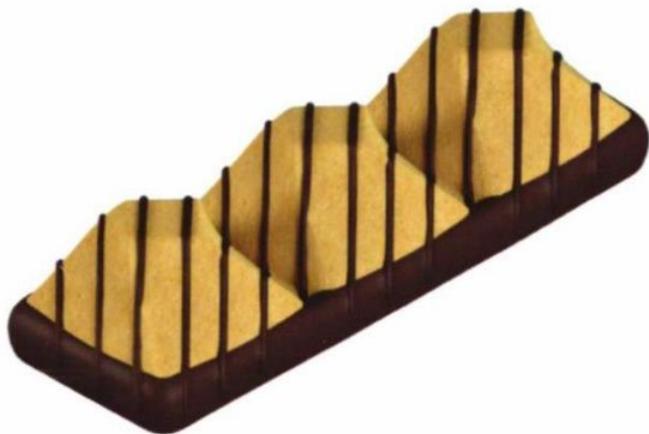
Предположительно
контрафактное изделие



Оценить с точки зрения респондента социологического опроса
и с точки зрения информированного специалиста

Нарушены ли исключительные права на промышленный образец № 92092

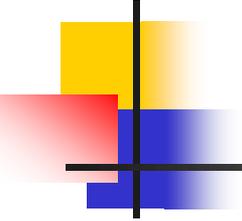
92092 - кондитерское изделие



**Предположительно
контрафактное изделие**

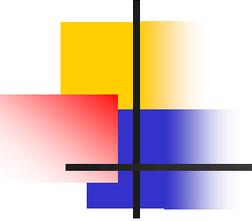


**Оценить с точки зрения респондента социологического опроса
и с точки зрения информированного специалиста**



Необоснованное расширение объема прав, предоставленных патентом

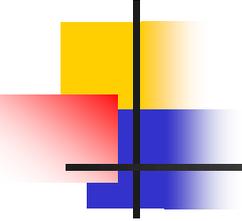
Иск о нарушении патента (А49-8715/2019) подал владелец патента № 92029, который «забыл», что патент был получен благодаря тому, что в качестве отличительных признаков заявленного промышленного образца от ближайшего аналога (№ 59439) в заявке было указано: ***«выполнение в виде вытянутого блока из выпуклых объемных фигур, каждая из которых имеет формообразование на основе усеченной пирамиды с верхним основанием, повернутым относительно нижнего основания, дугообразными боковыми ребрами и вогнутыми сторонами, расположенного на нижней части в виде уплощенного параллелепипеда».***



Необоснованное расширение объема прав, предоставленных патентом

Бывают случаи, когда при судебной экспертизе часть признаков, указанных в заявке, эксперт намеренно опускает или называет их нюансными, что приводит к необоснованному расширению объема прав и равносильно пересмотру решения Роспатента.

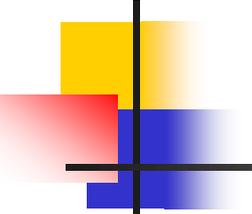
Словесный перечень существенных признаков, если он в выданном патенте есть, необходимо анализировать и отмечать какие из признаков присутствуют (или отсутствуют) в предположительно контрафактном изделии, учитывая при этом и общее зрительное впечатление



Необоснованное расширение объема прав, предоставленных патентом

Чтобы исключить возможность расширенного толкования объема прав, в ряде случаев следует применить доктрину эстоппель, в основе которой лежит анализ материалов патентной заявки и анализ причин, позволивших получить заявителю патент на промышленный образец.

Понятно, что с этой непростой задачей может справиться только **информированный патентный поверенный**.

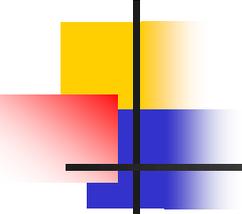


Заключение судебной экспертизы

От заключения судебной экспертизы зависит результат разрешения спора о нарушении патента по существу.

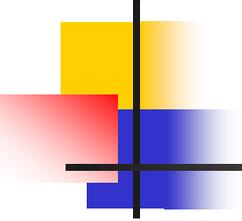
Сторона, несогласная с заключением, может подать возражение и приложить к нему рецензию, которая тоже является письменным доказательством по делу, подлежащим оценке судом. Рецензия является тем инструментом, в котором фиксируются недостатки судебной экспертизы.

Хорошо подготовленная рецензия ложится в обоснование дальнейших процессуальных действий – вплоть до назначения новой судебной экспертизы.



ВЫВОДЫ

1. Отслеживайте правоприменительную судебную практику по спорам о нарушении исключительных прав.
2. Судебный эксперт не вправе менять объем правовой охраны запатентованного промобразца, тем более, если в патенте приведен перечень его существенных признаков.
3. Чтобы исключить расширенное толкование объема прав по патенту, применяйте доктрину «эстоппель».
4. Результаты судебной экспертизы всегда можно оспорить с помощью мотивированной рецензии на заключение, которая является письменным доказательством и которое суд должен будет оценить.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мордвинова Вера Владимировна

Патентный поверенный РФ (рег.№563),
Юридическая фирма ЗАО «Джи энд Ка»
(г. Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных

pp563@yandex.ru

+7 921 3008128