



Д.А. Боровский

**ЭКСПЕРТИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА:  
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ**



## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА В ИЗДЕЛИИ

Промышленный образец признается **использованным в изделии**, если это изделие содержит

**[I]** все существенные признаки промышленного образца или

**[II]** совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение

(ГК РФ, ст. 1358, п. 3, абз. 4)



**1. Допустимо ли для установления использования промышленного образца в спорном изделии определять патентоспособность спорного изделия относительно промышленного образца?**

Наличие новизны и оригинальности изделия ответчика по сравнению с промышленным образцом истца эксперт полагает достаточным для вывода об отсутствии использования промышленного образца в изделии.



## ВОПРОСЫ СУДА

1. Содержит ли изделие все существенные признаки промышленного образца?
2. Содержит ли изделие совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение?

(ГК РФ, ст. 1358, п. 3, абз. 4)



## ВОПРОСЫ ПРИ ОЦЕНКЕ НОВИЗНЫ И ОРИГИНАЛЬНОСТИ

1. Известна ли из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, совокупность его существенных признаков?
2. Обусловлены ли существенные признаки промышленного образца творческим характером особенностей изделия?

(ГК РФ, ст. 1352, п. 2, 3)



## ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ

1. Не соответствует вопросам суда.
2. Неясно, что считать «датой приоритета» изделия.
3. Часть критериев оригинальности (Правила, п. 75) не соответствует критерию II использования (ГК РФ, ст. 1358, п. 3) .
4. Оригинальность определяется применительно к существенным признакам, а критерий II использования предполагает исследование просто «совокупности признаков» без указания на их существенность.

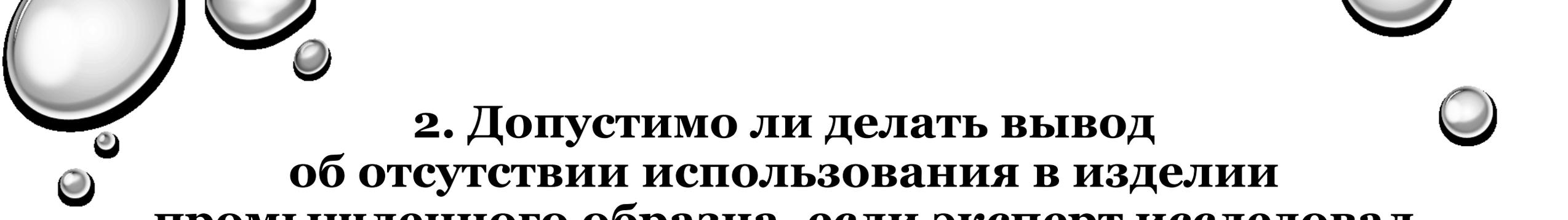
## ЗАВИСИМОСТЬ

Установление **новизны** и **оригинальности** изделия ответчика не приводит к выводу, что в изделии ответчика **не используются** промышленные образцы иных лиц.

Патентоспособный промышленный образец может оказаться **зависимым** и тогда его использование без согласия владельца патента, от которого он зависим, запрещено (ГК РФ, ст. 1358.1).

## ВЫВОД

Замена «прямой» методики установления использования промышленного образца истца в изделии ответчика на «перевернутую» методику оценки патентоспособности изделия ответчика относительно промышленного образца истца не имеет правовых и логических оснований.



**2. Допустимо ли делать вывод  
об отсутствии использования в изделии  
промышленного образца, если эксперт исследовал  
только существенные признаки?**

**Существенные признаки** исследуются только в случае применения **критерия I** использования промышленного образца (ГК РФ, ст. 1358, п. 3). В **критерии II** речь идет о **признаках**, не определяемых как существенные.

Исследовав только существенные признаки, не допустимо делать выводы относительно признаков вообще.



### 3. Должен ли эксперт исследовать существенные признаки промышленного образца в том виде, как они приведены в описании в заявке?

- Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, **нашедших отражение на изображениях** внешнего вида изделия, содержащихся **в патенте** (ГК РФ, ст. 1354, п. 3).
- Описание и приведенный в нем перечень существенных признаков промышленного образца **не имеют правоустанавливающего значения**, обязательного для эксперта (п. 34 (1, 8) Требований, п. 99 и п. 101 Руководства).



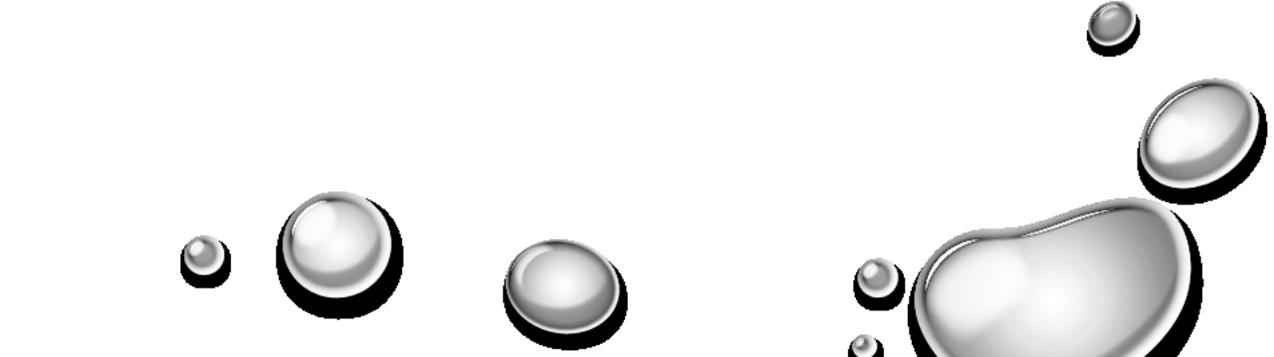
#### 4. Являются ли существенными все признаки промышленного образца, которые не обозначены пунктирными линиями на изображениях в патенте?

- Пунктиром можно выделить **не признаки, а части** изделия. Признаки – это свойства, а не части.
  - Признаки, связанные с выделенными пунктиром частями изделия, могут считаться **неохраняемыми**.
  - Неохраняемые признаки не являются существенными, но **не все охраняемые признаки являются существенными**.
  - **Существенные признаки** определяют эстетические особенности внешнего вида изделия.
- 



## «ОСОБЕННОСТИ»

Существенные признаки определяют отличие промышленного образца от большинства известных аналогов, обеспечивают его новизну и оригинальность на фоне аналогового ряда.



## «ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ»

- Особенности внешнего вида изделия могут формироваться за счет множества признаков, но определяющих (существенных) среди них **немного**.
- По степени определяющего влияния на зрительное впечатление признаки делятся на доминантные и нюансные. К существенным, как правило, относятся **доминантные**.



## «ЭСТЕТИЧЕСКИЕ»

К существенным не относятся признаки:

- преимущественно направленные на решение технических или эргономических задач;
  - маловыразительные нюансные;
  - внешне заметные, но обусловленные традицией или модой (присущие многим изделиям аналогового ряда).
- 



**5. Можно ли однозначно интерпретировать вывод  
«изделие не содержит все существенные признаки  
промышленного образца»?**

Такой вывод может быть истолкован двояко:

- 1) «изделие **не содержит ни одного** существенного признака»,
  - 2) «изделие **содержит не все** существенные признаки».
- 

## 6. С какой целью и на какую дату исследуют «аналоговый ряд»?

- Аналоговый ряд учитывается при определении **существенных признаков** заявленного промышленного образца и **общего визуального впечатления** от промышленного образца при проверке его **новизны** и **оригинальности**.
- К **аналогам** относят решения внешнего вида изделий, известные из сведений, ставших общедоступными в мире **до даты приоритета** промышленного образца.
- При экспертизе **использования** промышленного образца в изделии аналоговый ряд учитывается **по аналогии** – для определения объема правовой охраны запатентованного промышленного образца.

**7. К чему может привести исследование экспертом  
не всех материалов дела,  
а только отобранных для него судом?  
Может ли эксперт дать заключение без осмотра  
изделия, только по эскизам или чертежам?**

Проведение экспертизы без учета всех материалов дела и только по доказательствам, которые не характеризуют спорное изделие, нарушает принципы **объективности, всесторонности и полноты** экспертного исследования и требование **относимости** доказательств.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

[www.patentvolga.ru](http://www.patentvolga.ru)

[patentvolga@mail.ru](mailto:patentvolga@mail.ru)

+78452510907

+78452512414

