

Объем правовой охраны, предоставляемый патентом на промобразец, заявленный как НАБОР

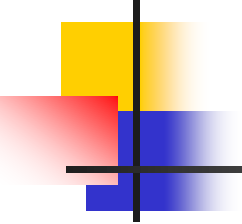
Мордвинова Вера Владимировна

Патентный поверенный РФ (рег.№563),

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

Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных

pp563@yandex.ru



Определение объема правовой охраны

Ответы на вопросы, поставленные на разрешение перед экспертами в случае спора, напрямую связаны с объемом прав, предоставленных патентом на промышленный образец (заявлены ли самостоятельные части изделия, заявлены ли все самостоятельные части или заявлена только их часть?).

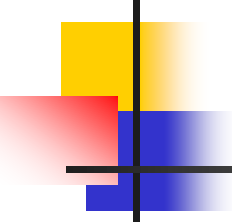
Толкование объема прав очень важно в спорах об использовании промышленного образца, когда необходимо установить общее впечатление от сравнения внешнего вида изделия, изображенного в патенте, с внешним видом реального изделия.

Набор секций - против дивана

Дело № А40-238021/21-110-1580

Сравнению подлежал внешний вид изделий (набора и отдельных самостоятельных частей набора) из патента №105778 «НАБОР секций (модулей) мебели» с внешним видом дивана «Спейс-1 Harry Grey» в котором это изделие предлагается к продаже и в котором подлежит обычной эксплуатации.





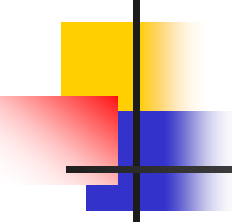
ИЗОБРАЖЕНИЯ — это самое главное (тем более в спорах об использовании)

Проверка изображений внешнего вида изделия

76. Изображение (комплект изображений) внешнего вида изделия является главным правоустанавливающим документом заявки, содержащим информацию о заявленном промышленном образце.

В соответствии с Кодексом 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 на промышленный образец.

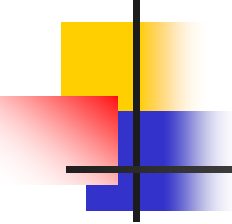
п. 3 ст. 1354,
п. 2, 3 ст. 1377,
п. 1 ст. 1394
Кодекса



Использование ПО - п.3 Ст. 1358 ГК РФ

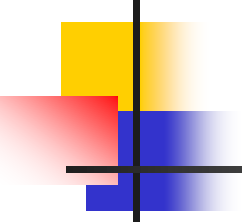
«Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение».

Объем правовой охраны промышленного образца определяется визуально воспринимаемой информацией, то есть графическими материалами, которые были опубликованы в патенте на промышленный образец.



Целесообразна ли охрана нескольких промышленных образцов одним патентом на НАБОР — вопросы с форума «ЮрКлуба»

- 1. «Правильно ли утверждение, что комплект совместно используемых изделий (например, сервиз) охраняется именно в целом, а отдельно изделия не охраняются?»**
- 2. «Если скопировали только чашку из сервиза, то поможет ли патент?»**
- 3. «Нигде в законодательстве не могу найти прямого на это указания, но по логике так должно быть. Зачем вообще тогда такой объект и кому нужна такая ущербная защита?»**



Размер пошлин за подачу заявок и выдачу патентов на промобразцы

- в заявке только один единственный объект;
- в заявке несколько разных объектов, объединенных в НАБОР;
- несколько заявок. поданных на каждую самостоятельную часть набора.

№	п. Положения о пошлинах	В заявке 1 объект (руб.)	8 ПО в одной заявке «НАБОР...» (руб.)	8 отдельных заявок, т.е. 8 ПО (руб.)
1	п.1.3 (регистрация заявки)	1700	6600	$1700 \times 8 = 13600$
2	п.1.11 (экспертиза заявки)	3000	20500	$3000 \times 8 = 24000$
3	п.1.18 (выдача патента)	3000	3000	$3000 \times 8 = 24000$
4.	Поддержание патента в силе (3-5 годы)	5900	5900	$5900 \times 8 = 47200$
	ИТОГО:	13600	36000	108800

Примеры промышленных образцов, заявленных как «НАБОР»

122826

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
(самостоятельные части не
заявлены)



Примеры промышленных образцов, заявленных как «НАБОР»

121651

КОМПЛЕКТ СВЕТИЛЬНИКОВ
«НОВОГОДНИЙ» (изделие в
целом),
СВЕТИЛЬНИК (самостоятельная
часть изделия),
СВЕТИЛЬНИК (самостоятельная
часть изделия),
СВЕТИЛЬНИК (самостоятельная
часть изделия) и
СВЕТИЛЬНИК (самостоятельная
часть изделия)



Примеры промышленных образцов, заявленных как «НАБОР»

119672

НАБОР СЕКЦИЙ (МОДУЛЕЙ)

МЕБЕЛИ (изделие в целом),

КРЕСЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

(самостоятельная часть изделия),

СЕКЦИЯ ДИВАН-КРОВАТЬ

(самостоятельная часть изделия),

СЕКЦИЯ КАНАПЕ

(самостоятельная часть изделия),

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ

(самостоятельная часть изделия) и

БАРНАЯ СЕКЦИЯ

(самостоятельная часть изделия)



Примеры промышленных образцов, заявленных как «НАБОР»

103165

НАБОР ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ
СБОРКИ АВТОМОБИЛЯ

(изделие в целом),

ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

(самостоятельная часть изделия),

ЗАДНИЙ БАМПЕР

(самостоятельная часть изделия),

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

(самостоятельная часть изделия),

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕЙ ОБЗОРНОСТИ

(самостоятельная часть изделия),

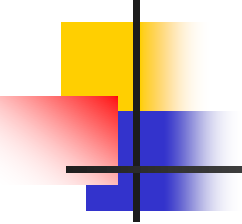
КРЫШКА КАПОТА

(самостоятельная часть изделия)

РАДИАТОРНАЯ РЕШЕТКА

(самостоятельная часть изделия)





Что такое самостоятельная часть изделия и ее значение

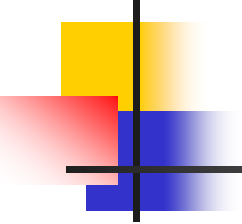
Под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в процессе обычной эксплуатации изделия, в частности изделия, составляющие набор (комплект) изделий, рисунки, графические символы, логотипы, нанесенные на поверхность изделия

Попробуем ответить на вопрос, будет ли иметь место нарушение патента на любой из представленных выше «КОМПЛЕКТОВ» и «НАБОРОВ», если в предположительно контрафактном изделии будут присутствовать не все самостоятельные части изделия, а лишь одна или две самостоятельные части, причем при одинаковом общем впечатлении, которое изделия оказывают на информированного потребителя?

Судебная экспертиза использования промышленного образца

Исследование производится в рамках решения экспертной задачи, заключающегося в последовательном выполнении следующих этапов:

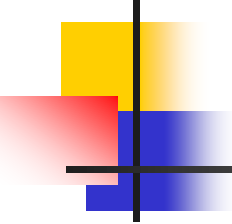
1. Анализ исследуемого патента с целью выделения существенных признаков каждого промышленного образца, содержащегося в патенте на «НАБОР...» (включая самостоятельные части).
2. Сравнение каждого промышленного образца из патента «НАБОР...» с представленным судом изделием по ранее выделенным признакам. Установление наличия либо отсутствия данных признаков из патента в представленном изделии.
3. Оценка полученных результатов, формирование вывода в части наличия либо отсутствия в представленном изделии всех существенных признаков каждого промышленного образца.



Сравнение с предположительно контрафактным изделием

Изображения изделия в патенте содержат визуально воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые и определяют объем правовой охраны, испрашиваемый заявителем.

Сравнению подлежит внешний вид изделий (набора и отдельных частей набора), отраженных в исследуемом патенте, с внешним видом изделия, указанного в поставленном судом вопросе, причем в том виде, в котором изделие подлежит обычной эксплуатации.



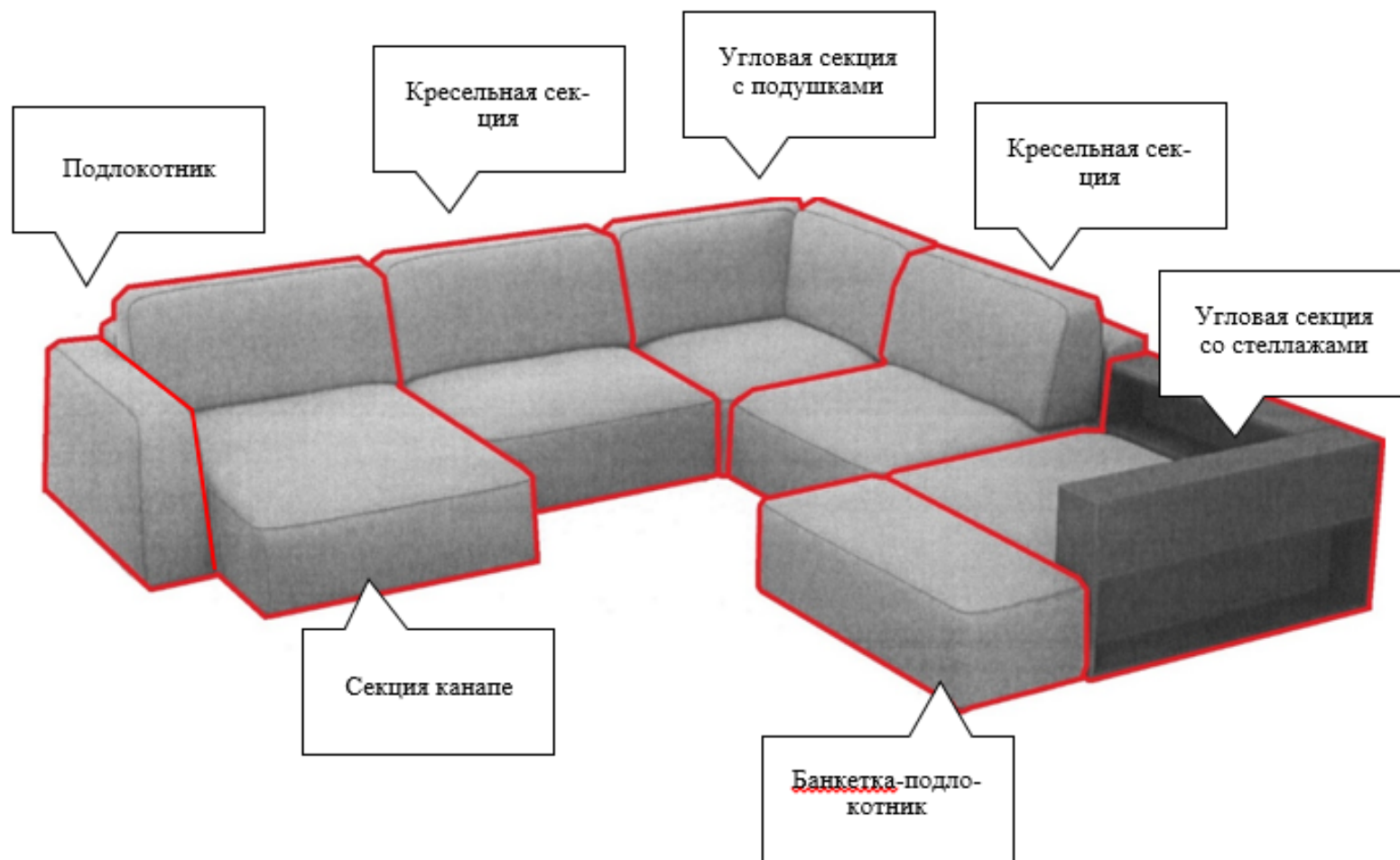
Использование не всей совокупности признаков промышленного образца...

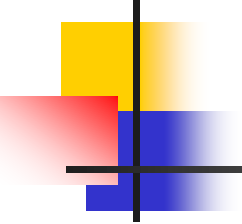
Как разъяснено в п. 123 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 « О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации », использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает

Набор секций (модулей)

Дело № А40-238021/21-110-1580

Патент на промышленный образец № 105778





Искусственное расширение объема прав, предоставленных патентом

Можно ли расширить объем правовой охраны промышленного образца «НАБОР» или «КОМПЛЕКТ», гипотетически составляя наборы, состоящие лишь из части самостоятельных частей запатентованного промышленного образца, причем, если визуализация таких частичных наборов в патенте «НАБОР» или «КОМПЛЕКТ» не была опубликована?

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ АС от 23.05.2023

(Дело № А40-238021/21-110-1580)

В назначении повторной экспертизы отказать.

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано...

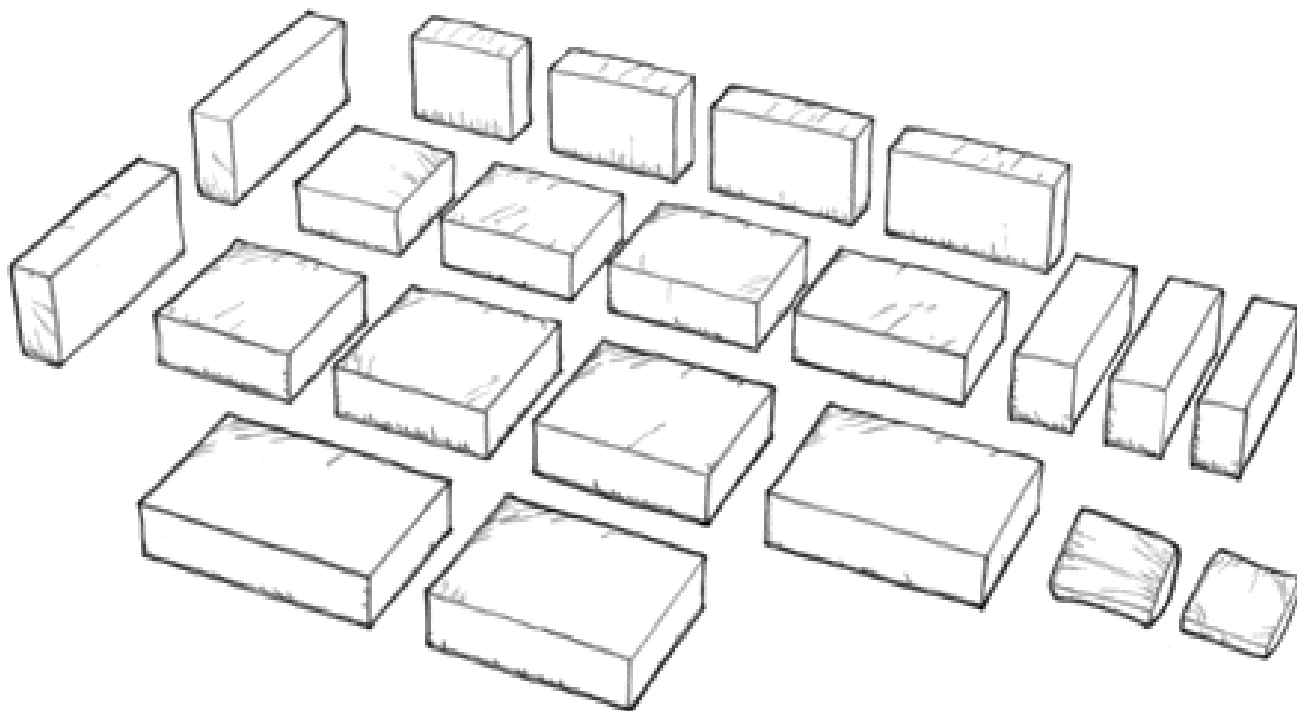
Патент № 128895 решением ППС признан недействительным

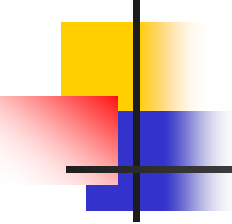
(2022В02296 — нет совместного использования деталей)

(54) НАБОР ДЕТАЛЕЙ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

(55) Набор деталей мягкой мебели

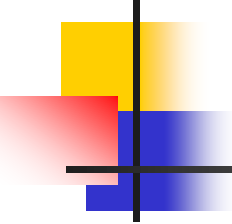
Не всякое
произвольное
объединение
деталей,
инструментов,
запасных частей в
НАБОР, таковым
является





РЕЗЮМЕ

1. При формировании перечня существенных признаков промышленного образца судебные эксперты опираются только на изображения, приведенные в патенте.
2. Если в патенте приведены изображения набора (изделие в целом) и не приведены изображения самостоятельных частей изделия, следовательно заявитель не претендовал на патентную охрану отдельных частей набора.
3. Если в патенте приведен набор (изделие в целом), а также изображения самостоятельных частей изделия, то заявитель претендует на патентную охрану и набора в целом, и его отдельных частей.
4. Не всякое объединение в набор таковым является — должно быть совместное использование.



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