



ОЦЕНКА ОБЩЕГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ В СПОРАХ О НАРУШЕНИИ ПРАВ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

*В. В. МОРДВИНОВА,
руководитель отдела ИС ЗАО «Джи энд Ка»,
патентный поверенный,
Санкт-Петербург*

Введение в действие Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ¹ повлияло на процедуру доказывания в судах факта использования промышленного образца. Согласно обновленному 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».

Обращаясь в суд по вопросу незаконного использования запатентованного промышленного образца, патентообладателю необходимо предварительно доказать, что в спорном изделии используется именно его промышленный образец, при этом в качестве доказательства необходимо представить так называемое досудебное исследование, проведенное специалистом.

В настоящее время сосуществуют как патенты на промышленные образцы с перечнем существенных признаков (выданные по заявкам, поданным до 01 октября 2014 года), так и без перечня (выданные по заявкам, поданным после 01 октября 2014 года).

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

Камень преткновения — это общее впечатление, которое всегда будет субъективным. Некоторые из коллег считают, что ответ на этот

¹ Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».

вопрос может дать только социологический опрос, но среди кого следует проводить опрос и какой процент ответов при таком опросе можно считать достаточным при принятии решения судом?

Возможно, именно поэтому законодатель ввел в п. 3 ст. 1358 ГК РФ понятие «информированного потребителя», который должен оценить общее впечатление от изделия и сравнить его с общим впечатлением от промышленного образца. То есть законодатель однозначно определил субъекта, на которого должно быть произведено одинаковое впечатление. Результат такого сравнения даст ответ на вопрос об использовании промышленного образца в изделии.

В подведомственных актах² 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).

При проверке оригинальности заявленного промышленного образца следует принимать во внимание, что сравнение промышленных образцов также должен осуществлять информированный потребитель, т. е. гипотетическое лицо, которое располагает знаниями о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у тех изделий, к которым относится проверяемый промышленный образец, какова их функциональность и какими промышленными образцами представлен аналоговый ряд таких изделий на рынке.

Таким образом, информированным потребителем, который будет отвечать на вопросы суда в споре о нарушении прав на охраняемый промышленный образец, следует считать гипотетическое лицо, которое:

- может пользоваться изделием;
- проявляет интерес к изделиям того же назначения;
- обладает знаниями о том, какие признаки внешнего вида имеются у таких изделий;
- обладает знаниями о том, какими промышленными образцами представлен аналоговый ряд таких изделий на рынке.

Какое же из доказательств использования промышленного образца будет допустимым: заключение, подготовленное патентным поверенным

² Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 695.

по результатам исследования, или заключение, подготовленное по результатам социологического опроса?

Замена информированного потребителя на простого потребителя, как это бывает при социологическом опросе, вряд ли может быть признана правомерной. Простой потребитель может и не проявлять интереса к соответствующим изделиям и не обладать знаниями о том, какие признаки внешнего вида имеются у таких изделий на рынке. Кроме того, для сопоставления при социологическом опросе необходимо будет демонстрировать одновременно и патент на промышленный образец, и изделие, сравнение которых «на бегу» просто невозможно, тем более, что многие потребители, возможно, никогда не видели патента на промышленный образец.

Если бы социологический опрос был проведен среди информированных потребителей, тогда можно было бы ему доверять. Однако проведение подобного опроса в настоящее время, когда ограничена возможность общения, весьма затруднительно, да и стоимость опроса (от 300 тысяч рублей) доступна далеко не каждому патентообладателю, особенно для представителей малого бизнеса.

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

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

К сожалению, судья тоже не может знать, является ли эксперт информированным потребителем, есть ли у него интерес к изделиям соответствующего назначения, и знает ли он аналоговый ряд исследуемых изделий на рынке. Поэтому выбор эксперта может оказаться не самым лучшим, но это, как правило, выясняется уже после того как экспертное заключение подготовлено.

Оптимальным представляется проведение судебной экспертизы аттестованным по специализации «промышленные образцы» патентным поверенным, который еще и пользуется соответствующими изделиями, а потому знает, какими образцами представлен аналоговый ряд таких изделий на рынке и какими ограничениями в разработке внешнего вида изделия связан автор дизайна.

Часто материал, из которого изготовлено изделие (его пластичность), накладывает дополнительные ограничения на внешний вид. Особенно это характерно для кондитерских изделий. Понятно, что самыми интересными и креативными по форме и детализации будут фигурки из твердого материала, например шоколада (рис. 1), затем – леденцовые изделия (рис. 2), далее – изделия из мармелада (рис. 3), а в самом конце окажутся хрупкие вафельные изделия (рис. 4).



Рис. 1.
Патент № 103380

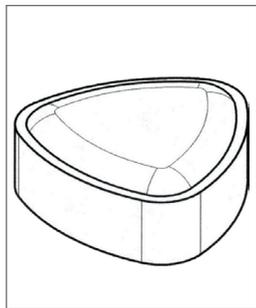


Рис. 2.
Патент № 111146



Рис. 3.
Патент № 118980



Рис. 4.
Патент № 56860

Ответ на поставленный перед экспертом вопрос напрямую связан с объемом прав, предоставленных патентом на промышленный образец. 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. Только одновременное сравнение исследуемых объектов, а также знание, какими промышленными образцами представлен аналоговый ряд таких изделий на рынке, может дать адекватный ответ на поставленный вопрос.

Часто в попытке устранить конкурента правообладатель затевает изнуряющие патентные войны, доказывая нарушение своих прав. Как вы думаете, кто из патентообладателей представленных на рис. 5–7 промышленных образцов сможет обосновано подать иск о нарушении исключительного права на промышленный образец, если на рынке были обнаружены, например, вот такие кондитерские изделия (рис. 8)?

Если вы решили, что это владелец патента № 59439, то вы ошиблись, поскольку иск о нарушении патента подал владелец «младшего» патента № 92029, который «забыл», что он был получен только 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».

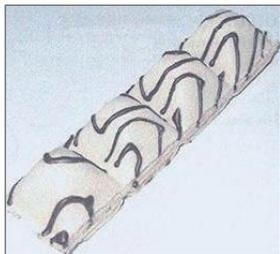


Рис. 5.
Патент № 59439



Рис. 6.
Патент № 82836



Рис. 7.
Патент № 92029



Рис. 8.
Спорное кондитерское изделие

Конечно, общее впечатление — понятие субъективное. Некоторые правообладатели считают, что в таком случае «все средства хороши», и намеренно пытаются расширить объем правовой охраны, забывая о том, что было первоначально указано в заявочных материалах, и на что испрашивалась правовая охрана. И здесь судебный эксперт не должен допустить ошибку, связанную с необоснованным расширением объема прав, который предоставлен патентом на промышленный образец.

Объем прав на охраняемый промышленный образец, согласно п. 3 ст. 1354 ГК РФ действующей редакции, определяется совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте.

Как же определяется совокупность существенных признаков промышленного образца?

Исследования такого рода предполагают сравнительный анализ, который проводится «от патента к изделию», то есть проверяется наличие (либо отсутствие) в изделии признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте, а не наоборот.

Если в патенте приведен словесный перечень признаков, то формулировка признаков, приведенных в перечне, имеет значение при установлении факта использования запатентованного промышленного образца только совместно с самими признаками, отображенными на изображениях изделий. Такие словесные характеристики помогают понять, на какой объем прав заявитель претендовал при подаче заявки.

После того как осуществлена идентификация признака промышленного образца, становится возможной проверка наличия соответствующего признака внешнего вида изделия. Для этого при визуальном сопоставлении изделия с изображениями из патента акцентируется внимание на тех фрагментах изображения, которые были идентифицированы как отображающие признак, включенный в перечень.

Процесс подготовки ответа на вопрос об использовании промышленного образца подробно рассмотрен Д. А. Боровским³ с приведением блок-схемы алгоритма экспертного исследования.

Однако бывают случаи, когда при судебной экспертизе часть признаков, указанных в описании к заявке, эксперт намеренно опускает или называет их нюансными, не принимая во внимание при экспертной оценке. Это приводит к необоснованному расширению объема прав патентообладателя, что равносильно пересмотру решения Роспатента. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10⁴, при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Это означает, что патент действует в том виде, как он выдан, а в задачу судебного эксперта не входит переоценка решения Роспатента и тем более — деление существенных признаков промышленного образца на доминантные и нюансные. Объем правовой охраны промышленного образца, в частности за счет отнесение признаков к «нюансным», не может меняться по воле судебного эксперта.

Словесный перечень существенных признаков, если он есть, необходимо учитывать исходя из того, какие из признаков присутствуют в изделии, также учитывая при этом и общее зрительное впечатление.

Так, Д. А. Боровский ранее в опубликованной статье⁵ справедливо отмечает, что бывают ситуации, когда все существенные признаки

³ Д. А. Боровский. Экспертиза использования промышленного образца. Часть III // Патентный поверенный. 2020. № 6. С. 16–22.

⁴ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

⁵ Д. А. Боровский. Экспертиза использования промышленного образца. Часть I // Патентный поверенный. 2020. № 4. С. 15–21.

используются, а общие впечатления разные, и назначения изделий не сходны, а бывает, что некоторых существенных признаков нет, назначения изделий не сходны, но общие впечатления совпадают.

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

Заключение судебной экспертизы — очень сильное доказательство, поскольку разрешения спора о нарушении патента на промышленный образец по существу часто напрямую зависит от этого заключения.

Можно ли оспорить результаты судебной экспертизы? Можно и рецензия является тем инструментом, который фиксирует все ее недостатки. Сторона, несогласная с заключением, может подать возражение и приложить к нему рецензию, которая является письменным доказательством, подлежащим оценке судом. Рецензия является доказательством по делу и ложится в обоснование дальнейших процессуальных действий суда — вплоть до назначения новой экспертизы. Отказ суда первой инстанции в удовлетворении мотивированного рецензией ходатайства может повлечь в последующем отмену решения, поскольку это есть существенное нарушение процессуального права, которое привело или могло привести к неправильному разрешению дела по существу.

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы.

1. Необходимо отслеживать правоприменительную практику по спорам о нарушении исключительных прав на промышленные образцы, когда дается оценка общего впечатления от сравнения изображения промышленного образца из патента с внешним видом реального изделия.

2. Судебный эксперт не вправе менять объем правовой охраны запатентованного промышленного образца, тем более если в патенте был приведен перечень его существенных признаков.

3. В целях исключения расширенного толкования объема прав, следует применять доктрину «эстоппель», что может сделать квалифицированный патентный поверенный.