

Признание недействительным патента на промышленный образец при несоответствии условию патентоспособности «оригинальность»: судебная практика и рекомендации

Оценка такого условия патентоспособности как «оригинальность» промышленного образца вызывает значительные трудности у заявителей, так как однозначно сделать вывод о схожести общих впечатлений для информированного потребителя между заявленным и противопоставленным образцом заранее, достаточно затруднительно. В данной статье рассмотрим вопросы, связанные с тем, как оспорить патент на промышленный образец на данном основании, и некоторые административные и судебные дела, а также дадим рекомендации, на что обратить внимание при оспаривании промышленного образца и как можно защитить свой собственный промышленный образец от дальнейшего оспаривания.



Мария МАХЛИНА,
руководитель
патентного отдела
Патентно-правовой
фирмы и АБ «А. Залесов
и партнеры», патентный
поверенный РФ,
Евразийский патентный
поверенный

Законодательство в отношении промышленных образцов в Российской Федерации претерпело значительные изменения в своем развитии, и прежде чем получить свое окончательное нормативное закрепление в Российской Федерации промышленный образец долго находился посередине между изобретением и авторским правом, но с последними изменениями, которые были внесены в 2014 году, систему самой охраны определили ближе к товарному знаку, в том числе, с целью гармонизации законодательства и возможности ратификации некоторых международных договоров.

На данный момент, согласно п. 1 ст. 1352 ГК РФ, в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Одним из оснований для признания патента недействительным, как указано в ст. 1398 ГК РФ, является в том числе, наряду и с другими основаниями, несоответствие патента на промышленный образец условиям патентоспособности (новизна и оригинальность).

Для признания патента недействительным по указанным основаниям предусмотрен административный порядок. То есть, первоначально подается возражение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), с указанием мотивов и доводов возражения. А уже решения Роспатента по результатам рассмотрения данных возражений могут быть оспорены в судебном порядке.

Рассмотрим более подробно условие патентоспособности «оригинальность» и «новизна», а также некоторые интересные административные и судебные дела по оспариванию патентов на промышленные образцы по данному основанию.

УСЛОВИЕ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «НОВИЗНА»

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображении внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с п. 58 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, <...> утвержденных приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 № 695 (далее — Правила ПО) при проведении информационного поиска в объеме поиска для целей проверки новизны и оригинальности промышленного образца включаются все известные до даты приоритета заявленного промышленного образца из общедоступных сведений изображения внешнего вида изделий, сходного с заявленным промышленным образцом назначения.

В основном, для установления несоответствия промышленного образца условию патентоспособности «новизна», необходимо продемонстрировать источник информации, из которого известно изделие сходного внешнего вида и того же или сходного назначения (источник патентной или непатентной литературы, распечатки из сети Интернет и тд., который стал общедоступным до даты приоритета промышленного образца), содержащий такую же совокупность существенных признаков как и заявленный промышленный образец.

УСЛОВИЕ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «ОРИГИНАЛЬНОСТЬ»

Необходимо отметить, что наиболее частое основание, которое используют третьи лица для оспаривания патента на промышленный образец, является именно несоответствие условию патентоспособности «оригинальность».

Согласно п. 3 ст. 1352 ГК РФ промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом

и противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения, об аналоговом ряде и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера).

Если мы говорим об информированном потребителе (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), то при проведении экспертизы таким потребителем является эксперт, при рассмотрении на заседании Коллегии по патентным спорам — члены Коллегии, а при рассмотрении в судебном порядке — суд.

Оригинальность достаточно субъективное условие патентоспособности и порождает множество споров о том, какие признаки считать существенными и как определить информированного потребителя (особенно, если в подтверждение своих доводов сторона спора представляет социологический отчет), чтобы, например, доказать, что общее впечатление от оспариваемого патента и противопоставленных решений внешнего вида изделий сходного назначения, одинаково (или различно).

Но перейдем от законодательства к практике и рассмотрим подходы национального Ведомства (и судов) к оценке оригинальности.

КАК ОЦЕНИТЬ «ОРИГИНАЛЬНОСТЬ»?

Рассмотрим, например, Постановление Президиума СИП по делу № СИП-1110/2020 о признании недействительным решения Роспатента от 29.09.2020 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 116097 на промышленный образец «Упаковка для шампуня» и об обязанности Роспатента признать недействительным патент Российской Федерации № 116097 на промышленный образец «Упаковка для шампуня» как не соответствующий условию патентоспособности «оригинальность». По результатам рассмотрения решение Суда по интеллектуальным правам по указанному делу было оставлено без изменения, а кассационная жалоба оппонента — без удовлетворения.

Изначально, отказывая в удовлетворении возражения, Роспатент пришел к выводу, что упаковка по спорному патенту отличается от известной из источника информации I упаковки, в частности композиционным построением графических элементов (в том числе и шрифтовой графики), размещенных на лицевой стороне упаковки.

Различия в композиционном построении обуславливают наличие у упаковки по спорному патенту особенностей, вносящие существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия: данные различия являются зрительно активными, участвуют в формировании зрительного образа, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида упаковки, известной из источника информации I. Роспатент указал, что общее впечатление для информированного потребителя от анализируемого патента и противопоставленного источника, не совпадает.

Оценив промышленные образцы (по спорному патенту № 116097 и изображение лицевой и боковой частей патента Российской Федерации № 84349), Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что отличия хотя и просматриваются, но недостаточно выразительны, малоразличимы и не выделяются на общем фоне сторон упаковки, а, следовательно, не являются существенными, поскольку их исключение из совокупности существенных признаков внешнего вида изделия по спорному патенту не приводит к изменению общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида упаковки по патентному документу RU 84349. Кроме того, выявлен-

ные особенности не обусловлены творческим характером.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что общее впечатление, производимое совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображении внешнего вида изделия по оспариваемому патенту № 116097, совпадает с общим впечатлением, которое производит совокупность признаков внешнего вида изделия, известного из патентного документа RU 84349, на информированного потребителя.

Решение Роспатента было признано недействительным, а оспариваемый патент был аннулирован.

Возражений, поданных на основании несоответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», достаточно много.

Встречаются случаи, когда Роспатент принимает решение о признании патента на промышленный образец несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность» только на основании одного источника — ближайшего аналога, приняв, что остальные признаки являются несущественными (например, решение Роспатента от 31.10.2022 по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента № 127471 на промышленный образец ФУТЛЯР (2 варианта); Решение Роспатента от 26.10.2022 по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента № 127097 на промышленный образец Бутылка), либо использует несколько источников (например, решение Роспатента от 01.02.2021 по результатам рассмотрения возражения от 05.10.2020 против выдачи патента № 110541 на промышленный образец ШУБА; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2022 по делу № СИП-1195/2021), когда пытается оценить общее впечатление на информированного потребителя с учетом известности отличительных признаков из дополнительных источников информации.

РЕКОМЕНДАЦИИ В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРИЗНАНИЯ ПАТЕНТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И ИЗ-ЗА ЧЕГО ТАКАЯ СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

Если есть конкурент, который, например, взял и запатентовал на себя уже ранее известное в мире решение внешнего вида. А далее еще и направил претензию и, например, инициировал судебное разбирательство, заявляя, что Ваше изделие нарушает его исключительные права на патент на промышленный образец, тогда целесообразно попробовать такой патент оспорить.

Во-первых, подача возражения в Палату по патентным спорам может случиться основанием

для приостановления дела о нарушении патента.

Во-вторых, даже при условии, если уже было вынесено решение в деле о нарушении патента, можно обратиться в суд с заявлением о пересмотре такого решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Например, стоит обратить внимание на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 08.07.2022 по делу № А45-35658/2020.

Если Вы намерены оспорить патент, то в таком случае, необходимо провести поиск и подготовить достаточное количество источников информации, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца, которые могут быть использованы для признания патента недействительным. Такими источниками могут быть и распечатки из сети интернет, и видеоролики, и журналы, и, конечно же, любые российские и зарубежные патентные и иные документы. Важна именно дата, с которой они стали общедоступны. Конечно, легче справиться с такой задачей Вам поможет непосредственно специалист в данной области, например, патентный поверенный, ведь решение Роспатента является очень важным в данном случае и необходимо грамотно составить и подготовить возражение для подачи в Палату по патентным спорам Роспатента. Количество измененных решений Роспатента в судебном порядке незначительно.

Основанием для признания промышленного образца не соответствующим условию патентоспособности «оригинальность» является представление доказательств того, что его существенные признаки, обусловленные творческим характером особенностей изделия, были известны до даты приоритета из общедоступных сведений, содержащихся в источнике информации, с которым любое лицо могло ознакомиться само либо о содержании которого ему могло быть законным путем сообщено.

Если используется более одного источника информации для оспаривания оригинальности промышленного образца, то автор не рекомендует использовать более двух дополнительных источников. Соответственно, необходимо выбрать ближайший аналог, содержащий основную совокупность существенных признаков оспариваемого промышленного образца, а при наличии также отличительных признаков — подобрать несколько дополнительных источников, содержащих информацию об изделиях схожего назначения, из которых известны отличительные признаки, которые у ближайшего аналога отсутствуют, но рациональнее использовать не более двух дополнительных источников, ведь оценивать будут именно общее впечатление на информированного потребителя. При этом, в источниках нужно показать

известность существенных отличительных признаков спорного изделия, которые обуславливают наличие таких же эстетических особенностей, как и заявленный промышленный образец.

Наличие своего собственного патента является также правильной стратегией по защите своих собственных прав, особенно при наличии конкурентов на рынке.

Ниже автор также хотел бы представить ряд рекомендаций, которые помогут получить устойчивый патент и избежать признания Вашего собственного патента на промышленный образец недействительным. Рассмотрим, какие шаги необходимо предпринять, чтобы обезопасить Ваш бизнес максимально при введении в гражданский оборот нового изделия.

Провести предварительный поиск для оценки новизны и оригинальности промышленного образца — на этапе, когда еще существует несколько предварительных разработок, при этом необходимо также учесть товарные знаки и не забывать любые объекты дизайна и все, что стало общедоступно до даты подачи в мире.

Уточнить, не содержатся ли в Вашем промышленном образце объекты, имитирующие какие-либо официальные символы, знаки, гербы и тд, либо чужие товарные знаки.

Определить рынки возможной реализации промышленного образца, возможности для лицензирования, присутствия конкурентов — выстроить предварительную систему, где в дальнейшем будет интересна охрана: если есть необходимость охватить рынки СНГ, то есть удобная работающая система получения охраны на территории сразу семи государств — Евразийская система патентования промышленных образцов. Есть Гаагская система международного патентования промышленных образцов, если надо сразу охватить достаточное количество зарубежных стран.

До даты открытой демонстрации на выставке, до публикации информации в журналах, на сайте, в социальных сетях — лучше уже подать заявку на промышленный образец.

Если Вы продемонстрировали на выставке, напечатали статью или выпустили буклет с раскрытием сущности Вашего промышленного образца, то заявка должна быть подана до истечения 12 месяцев с даты раскрытия, иначе Вашу собственную публикацию противопоставят Вам же.

Не забывайте, что возможна защита абсолютно любого внешнего вида в качестве промышленного образца, будь то комплект одежды, мягкая игрушка, настольная игра, разработанный раздаточный материал, иконка для Вашего приложения или целый ряд страниц приложения, веб интерфейс, кузов автомо-

биля, ткань, определенная часть объекта, мягкая мебель, медицинский прибор, рисунок для нанесения на поверхность, форма кондитерского изделия и многое другое.

Охрана носит территориальный характер — если Вы выйдете на какие-либо иные рынки или участвуете в международных выставках, работаете с иностранными партнерами, то получение патента на территории данных стран очень желательна.

Будьте уверены, что Вы выполнили все необходимые юридические формальности и урегулировали отношения с авторами промышленного образца перед подачей заявки.

Хотя на данный момент промышленный образец является наименее популярным объектом для регистрации в Российской Федерации, скорее всего, благодаря возможности защиты в рамках авторского права, но как только возникают судебные споры в отношении нарушения прав на внешний вид объекта, то наличие зарегистрированного промышленного образца помогает как подтвердить исключительно право на свой объект, так и запретить конкуренту вводить в гражданский оборот объект схожего вида, который производит на информированного потребителя такое же общее впечатление как и Ваш промышленный образец. Для доказательства нарушения объекта дизайна при помощи авторского права потребуются намного больше усилий и документов для доказательства, что дизайн конкурента является переработкой Вашего объекта.

Поэтому, очень важно уже при планировании вывода на рынок нового объекта быть уверенным, что:

- 1) такой объект не нарушает права третьих лиц;
- 2) такой объект новый и оригинальный;
- 3) до раскрытия и введения в гражданский оборот Вы подадите заявку для регистрации Ваших прав.

При соблюдении этих трех простых шагов Вы получите устойчивый патент — с достаточной степенью уверенности, что при попытке оспорить его Ваш конкурент не сможет этого сделать и Вы будете спокойны, что у Вас есть работающий инструмент, способный не допустить появления на рынке объекта, имитирующего внешний вид Вашего промышленного образца.

В то же время оспаривание патента является корректной схемой защиты при условии, что предъявлены претензии со стороны третьих лиц о возможном нарушении исключительных прав на патент, а наличие своего собственного устойчивого патента — дополнительная гарантия, что у конкурентов будет намного меньше шансов вводить в гражданский оборот продукцию с использованием Вашего собственного патента.