

# G-NEWS

#3 (105) 2015, МОСКВА, РОССИЯ

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ  
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ  
И ЮРИСТЫ

# Закон наносит удар по перечню признаков



**В.И. Бирюлин**  
Партнёр,  
Руководитель  
юридической  
практики  
«Городисский  
и Партнёры» (Москва)



**Н.В. Богданов**  
Главный советник  
«Городисский  
и Партнёры» (Москва)

Промышленные образцы, как и изобретения, защищаются патентами. Однако хотя изобретения двигают вперед технологический прогресс, обычно они неочевидны. Промышленные образцы же, как правило, бросаются в глаза и стимулируют потребительский спрос. Процедура получения исключительных прав на промышленные образцы имеет существенные особенности.

До 1 октября 2014 года подача в России заявки на промышленный образец была достаточно сложной для заявителей, поскольку Россия, как и в некоторых других областях, в этом вопросе шла своим путем.

Для подачи заявки на промышленный образец необходимо было составить перечень существенных признаков (по аналогии с формулой заявки на изобретение), а также представить подробное изображение внешнего вида изделия. До недавнего времени содержащийся в заявке и патенте перечень существенных признаков играл важную роль при определении объёма охраны, предоставляемой промобразцу, поскольку объём определялся совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, при этом перечень существенных признаков мог быть скорректирован до выдачи патента. Однако если при составлении перечня были допущены ошибки, это могло создать серьезные проблемы для правообладателя

при защите своего исключительного права » стр. 2

на промышленный образец. Нарушитель вполне мог избежать запрета, если он намеренно не использовал какой-либо признак, включенный в перечень существенных признаков, несмотря на то, что дизайн изделия в целом был практически тем же самым. Такая ситуация была вполне вероятна, если при составлении заявки, по недосмотру или в силу неопытности заявителя или поверенного, в перечень существенных признаков включался такой признак, наличие которого в дизайне реального изделия, на самом деле, не приводило к изменению общего впечатления от внешнего вида изделия.

Новый закон – Федеральный закон от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Кодекс, вступил в силу 01.10.2014) – исключил перечень существенных признаков из числа элементов заявки и патента, что логичным образом привело к расширению объёма охраны, предоставляемой патентом. Теперь закон предусматривает, что промышленный образец считается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, отображенные на изображениях изделия, приведенных в патенте, или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец. Положение об объеме охраны стало менее «математическим», но более «человеческим». Акцент смещен с формальной «инвентаризации» признаков на оценку внешнего вида изделия экспертом или потребителем.

Кстати, следует отметить, что появившаяся в законе условная фигура «информированного пользователя», глазами которого оценивается оригинальность промышленного образца и факт использования промышленного образца в предпо-

ственными признаками рассматриваемого и сравниваемого промышленных образцов и подлежат учету при разрешении спора. В связи с этим, безусловно, возрастает роль патентных поверенных, представляющих участников спора в патентном ведомстве и в суде.

Исключив перечень существенных признаков из числа обязательных элементов заявки на промышленный образец, законодатель, тем не менее, сохранил требование о представлении «описания промышленного образца». При этом в самом законе никаких требований к описанию не установлено. Однако согласно требованиям, ранее установленным патентным ведомством, «описание должно раскрывать сущность промышленного образца через словесное описание его существенных признаков и особенностей внешнего вида». Новые ведомственные правила, отражающие внесенные в закон изменения, еще не приняты, но, судя по опубликованным проектам, ведомство по-прежнему хочет иметь подробное словесное описание промышленного образца. В связи с этим заявители и патентные поверенные по-прежнему будут вынуждены прилагать значительные интеллектуальные усилия для словесного описания созданного ими дизайнера. Поэтому надежды на то, что в связи с изменением закона можно будет просто взять уже имеющуюся заявку, которая была принята в других патентных ведомствах, и подать её в России, пока остаются нереализованными.

Роль описания промышленного образца в установлении объёма его патентной охраны не определена ни в законе, ни в судебной практике. Согласно изменённому законодательству объём правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется только совокупностью существенных признаков, отображенных на изображениях,

содержащихся в патенте, то есть описание при этом не играет роли. Более того, описание перестало быть тем элементом заявки, представление которого было необходимо для установления даты подачи заявки (приоритета). К счастью, это означает, что для получения приоритета можно представить в российское ведомство заявку, содержащую только заявление о выдаче патента и комплект изображений промышленного образца, а описание, при составлении ко-

торого хорошо бы обратиться к помощи опытного патентного поверенного, можно будет представить позднее.

Сократился перечень не патентуемых промышленных образцов. Раньше из числа патентоспособных были исключены дизайн архитектурных объектов (кроме малых архитектурных форм, например, газетных киосков), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений, а также дизайн объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных материалов. Теперь такие ограничения сняты и стало возможным получение патента, например, на внешний вид офисного здания, фонтана или внешний вид зубной пасты.

Несколько ужесточились требования к внесению изменений в заявку. Теперь такие изменения можно представлять только в ответ на соответствующий запрос ведомства, и при этом не допускается такое изменение изображений промышленного образца, при котором на изображении появляются новые или исключаются имеющиеся существенные признаки. Это означает, что подготовке комплекта изображений нужно

## Нарушитель вполне мог избежать запрета, если он намеренно не использовал какой-либо признак, включенный в перечень существенных признаков

ложительно контрафактном изделии, является еще одним существенным новшеством измененного Кодекса. Ни в законе, ни в ведомственных актах, правда, данное новое понятие не раскрывается, поэтому ведомству и судам, которые будут рассматривать споры, связанные с правовой охраной и защитой промышленных образцов, еще только предстоит выработать доктринальное понимание этого нового для российской системы понятия. Учитывая, что в российское законодательство термин «информированный потребитель» промышленных образцов пришёл из европейской системы охраны, подходы, выработанные европейской судебной практикой, скорее всего, послужат подспорьем для российских компетентных органов.

Исключение из заявки и патента перечня существенных признаков может привести, и, наверняка, приведет, к усложнению споров о патентоспособности или нарушении патента. У участников спора и у органа, рассматривающего спор, появляется, с одной стороны, большая свобода, а с другой стороны, большая неопределенность в отношении того, какие именно особенности внешнего вида изделия являются суще-

уделять очень серьезное внимание при составлении заявки на промышленный образец. Исправить что-либо после подачи заявки будет уже очень сложно или практически невозможно.

Ряд изменений, внесенных в Кодекс, привели к изменению в определении объема информации, которая может быть использована и противопоставлена экспертом при рассмотрении заявки на промышленный образец. Во-первых, при

## Новый закон исключил перечень существенных признаков из числа элементов заявки и патента

оценке новизны и оригинальности промышленного образца эксперт может противопоставлять информацию о внешнем виде аналогичных изделий, содержащуюся не только в ранее поданных в российское патентное ведомство заявках на промышленные образцы, но и в ранее поданных заявках на изобретения, полезные модели и товарные знаки. Очевидно, что порой в графических материалах, содержащихся в заявках на изобретения или полезную модель, может раскрываться внешний вид изделий, в которых используются эти изобретения и полезные модели. А на изображениях обозначений, содержащиеся в заявках на объемные товарные знаки или на товарные знаки, представляющие собой этикетки товара, также может быть представлен дизайн объектов, внешний вид которых одновременно может охраняться и в качестве промышленных образцов. Поэтому такое расширение объема информации, учитываемой при экспертизе заявок, представляется вполне логичным.

Кроме того, из информации, порочащей новизну и оригинальность заявленного промышленного образца, исключена информация о заявленном дизайне, которая стала общедоступна в связи с её раскрытием заявителем или дизайнером (или лицами, получившими её прямо или косвенно от заявителя или дизайнера) в 12-месячный период, предшествующий подаче заявки в российское патентное ведомство. Ранее в Кодексе был установлен 6-месячный «льготный период». Такое расширение рамок льготного периода, безусловно, играет на руку дизайнерам, стремящимся как можно скорее представить публике свои новые модели, чтобы оценить их будущий экономический потенциал и определиться с регионом, в котором потребуются правовая охрана промышленного образца.

Еще одно изменение, внесенное в Кодекс в отношении промышленных образцов, – это изменение в порядке установления и продления срока охраны. Раньше первоначальный срок охраны был установлен в 15 лет с возможностью его продления не более чем на 10 лет. После изменений Кодекс предусматривает 5-летний первоначальный срок охраны с возможностью его многократного продления 5-летними периодами вплоть до 25 лет. Вместе с тем, учитывая, что до сих пор пошлины за поддержание действия патента как в первоначальный, так и в продленный периоды должны уплачиваться ежегодно, особого смысла в том или ином разделении общего максимального 25-летнего срока патентной охраны промышленного образца не было и нет. Хотя система взимания пошлин за поддержание может и измениться, и тогда в этом появится смысл. Например, если пошлина будет взиматься сразу за весь

первоначальный или продлеваемый период охраны, патентообладателю можно будет реже напоминать о необходимости уплаты очередной пошлины.

В части распоряжения исключительным правом в Кодекс внесены изменения, затрагивающие также и передачу прав на промышленный образец. В частности, законодатель ограничил возможность уступки патента на промышленный образец. Теперь уступка не допускается, если, по мнению ведомства, она может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Также владельцу патента нужно учитывать, что при выдаче исключительной лицензии он лишится права самостоятельно использовать промышленный образец в тех пределах, в которых он предоставит это право исключительному лицензиату, если в лицензионном договоре не будет предусмотрено иное.

Следует отметить, что это, как и некоторые другие изменения Кодекса в отношении промышленных образцов, было продиктовано желанием российского патентного ведомства и российского законодателя приблизить режим охраны промышленных образцов в России к режиму, существующему в странах Европейского Союза. На наш взгляд, ведомство и законодатель, с одной стороны, проявили в этом вопросе определенную сдержанность (примером может служить сохранение в заявке подробного описания, чего нет в Европейском Союзе), а, с другой стороны, некритично отнеслись к некоторым заимствованиям. В частности, на наш взгляд, ужесточение требований к внесению изменений в заявку в Европейском Союзе продиктовано чрезмерной загрузкой европейского ведомства, в то время как объемы заявок на промышленные образцы, получаемые российским патентным ведомством, существенно не меняются на протяжении уже многих лет и еще далеки от тех критических цифр, при которых требуется принимать дополнительные меры, направленные на снижение загрузки экспертов.

Другим побудительным мотивом для внесения изменений в Кодекс в части промышленных образцов было желание обеспечить условия для облегчения вступления в Гаагскую систему международной регистрации промышленных образцов. Еще в 1999 году Россия подписала заключительный акт дипломатической конференции и текст Женевского акта Гаагского соглашения, но так и не ратифицировала его, в том числе в связи с расхождениями между положениями договора и национального законодательства. Однако сделав шаг навстречу присоединению к Гаагской системе, Россия, сохранив требования к подробному описанию заявляемого промышленного образца, все равно полностью не гармонизировала свое национальное законодательство с положениями этого международного договора и, что намного важнее, с общепринятыми в большинстве стран принципами регистрации промышленных образцов.

Оценивая в целом произошедшие в Кодексе изменения как положительные, мы полагаем, что законодатель не остановится на достигнутом, а пойдет дальше по пути сближения российской системы охраны промышленных образцов с системами других промышленно развитых стран, прежде всего с системой охраны промышленных образцов в Европейском Союзе.

# События

(конференции, семинары, новости)

## 08.07.2015 // ТОКИО

Фирма «Городисский и Партнеры» и Национальная группа AIPPI Японии провели семинар «Obtaining and enforcement of IP rights in Russia», на котором с докладами выступили: Ю.Д.Кузнецов, Партнер, Руководитель патентной практики, Российский и Евразийский патентный поверенный – «Новое в российском патентном законодательстве», А.В.Кратюк, Партнер, Патентный поверенный – «Охрана товарных знаков в России», и Е.Б.Александров, к.ю.н., Главный юрист – «Правовые вопросы охраны интеллектуальной собственности». В Семинаре приняли участие представители японского бизнеса, юридических и консалтинговых фирм, Патентного ведомства Японии.

## 23.06.2015 // ЧЕБОКСАРЫ

С.В.Васильев, к.ю.н., Старший юрист, Патентный поверенный («Городисский и Патнеры», Москва), выступил с докладом «Глобальные и локальные «патентные войны» в области информационных технологий» на Круглом столе «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство» в рамках VIII Чебоксарского экономического форума «Регионы: новые источники роста экономики». На мероприятии присутствовало свыше 70 представителей государственных органов, бизнес-общества и масс-медиа.

## 2-3.06.2015 // МОСКВА

С.В.Медведев, к.ю.н., LL.M., Старший юрист, В.В.Нарезный, к.э.н., Советник, и О.С.Яшина, Юрист (все – «Городисский и Партнеры», Москва), выступили с докладами на семинаре «Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности: реформа части IV ГК РФ и судебная практика», который был организован Институтом ИРСОТ в Конгресс-отеле «Альфа Измайлово». В семинаре приняли участие свыше 50 специалистов.

## 28.05.2015 // САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В.Н.Медведев, Управляющий партнер, Патентный поверенный («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Ограничение права на использование товарных знаков» на Деловом завтраке, который был организован фирмами «Городисский и Партнеры» и DLA Piper в рамках V Петербургского Международного Юридического Форума.

## 02–06.05.2015 // САН ДИЕГО

Делегация фирмы «Городисский и Партнеры», в состав которой входили патентные поверенные и юристы (всего 12 человек) из Московского и Киевского офисов фирмы, приняла участие в 137<sup>й</sup> Ежегодной Конференции Международной ассоциации по товарным знакам (INTA). С 3 по 5 мая на Конференции работал Консультационный центр фирмы, в котором состоялось свыше 50 деловых встреч и консультаций с клиентами и другими



Фото: Во время приема по случаю проведения участниками Конференции. Патентные поверенные и юристы

фирмы обсуждали вопросы по делам клиентов, находящимся у них в делопроизводстве, консультировали по действующему законодательству в области ИС в России, странах СНГ и Евразийского экономического союза, а также рассказывали о планах развития фирмы.

3 мая в гостинице «Marriott Marquis San Diego Marina» состоялся традиционный Прием фирмы «Городисский и Партнеры» для клиентов и участников Конференции, который посетили около 1000 гостей.

5 мая в Конгресс-Центре Конференции состоялся семинар фирмы «Городисский и Партнеры», на котором с докладами по практическим вопросам эффективной защиты и дальнейшего использования прав на товарные знаки и промышленные образцы в России выступили патентные поверенные и юристы фирмы.



Россия, 129090, **МОСКВА**  
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3  
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09  
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23  
e-mail: pat@gorodissky.ru  
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**  
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30  
Телефон: +7(812) 327-50-56  
Факс: +7(812) 324-74-65  
e-mail: spb@gorodissky.ru

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**  
ул. Красноармейская, 91  
Телефон: +7(861) 210-08-66  
Факс: +7(861) 210-08-65  
e-mail: krasnodar@gorodissky.ru

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**  
Ул. Розы Люксембург, 49  
Телефон: +7 (343)351-13-83  
Факс: +7 (343)351-13-84  
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.ru

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**  
ул. Ильинская, 105а  
Телефон: +7(831) 411-55-60  
Факс: +7(831) 430-73-39  
e-mail: nnovgorod@gorodissky.ru

Россия, 607328, **САРОВ ТЕХНОПАРК**,  
Нижегородская обл.,  
Дивеевский район, пос. Сатис,  
ул. Парковая, 1, стр. 3, оф. 14  
Телефон / Факс +7 83130 67475  
e-mail: sarov@gorodissky.ru

Россия, 443096, **САМАРА**  
ул. Осипенко, 11, офисы 410-412  
Телефон: +7(846) 270-26-12  
Факс: +7(846) 270-26-13  
e-mail: samara@gorodissky.ru

Россия, 420015, **КАЗАНЬ**  
ул. Жукковского, 26  
Телефоны: +7 (843) 236-32-32  
Факс: +7 (843) 237-92-16  
e-mail: kazan@gorodissky.ru

Россия, 614000, **ПЕРМЬ**  
ул. Петропавловская, 41, оф. 215  
Телефон: 7 (342) 259-54-39  
Факс: 7 (342) 259-54-38  
e-mail: perm@gorodissky.ru

Россия, 690091, **ВЛАДИВОСТОК**  
Океанский проспект, 17, офис 1003  
Телефон: +7 (423) 246-91-00  
Факс: +7 (423) 246-91-03  
e-mail: vladivostok@gorodissky.ru

Украина, 01135, **КИЕВ**  
ул. Черновола, 25, офис 3  
Телефон: +380(44) 278-49-58  
Факс: +380(44) 503-37-99  
e-mail: office@gorodissky.ua  
www.gorodissky.ua