

Национальный семинар ВОИС и Роспатента,
посвященный Женевскому акту Гаагского
соглашения о международной регистрации
промышленных образцов
05 апреля 2017 г., Москва

Василец А.К.
Партнер
Патентный поверенный РФ
«Городисский и Партнеры»

Некоторые аспекты защиты промышленных образцов

GORODISSKY

ПУНКТИРНЫЕ ЛИНИИ

допускается применение пунктирной линии для отображения на изображении изделия тех его частей (элементов) внешнего вида, на правовую охрану которых заявитель не претендует. При этом та часть внешнего вида изделия, к которой относится заявленный промышленный образец, должна быть изображена сплошной линией;

(П.32 Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец)

Strong Design Patents: The Power of The Broken Line (Сильные патенты на прообразцы: Мощь пунктирных линий)



By **Mark Nowotarski**
July 30, 2013

(Президент фирмы
“Markets, Patents & Alliances L.L.C.” (США))

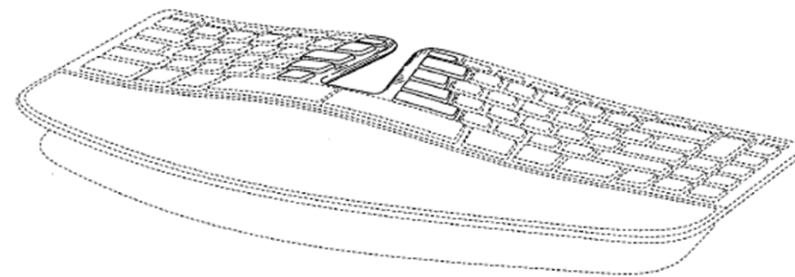
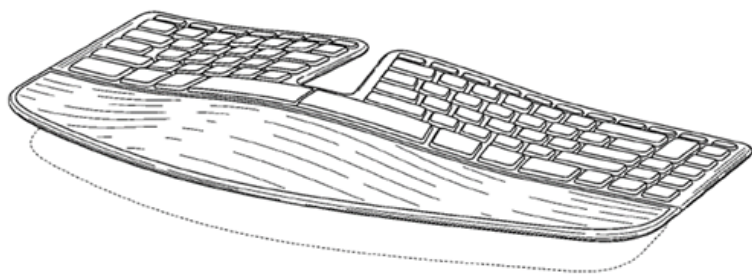
To determine infringement, it's only necessary to compare the solid lines. The broken lines don't count. Ironically, this means that the fewer solid lines in a design patent, or conversely, the more broken lines in a design patent, the stronger the patent.

(Для определения нарушения патента необходимо сравнить сплошные линии. Пунктирные линии не учитываются. Это означает, что чем меньше сплошных линий или чем больше пунктирных линий, тем сильнее патент.)

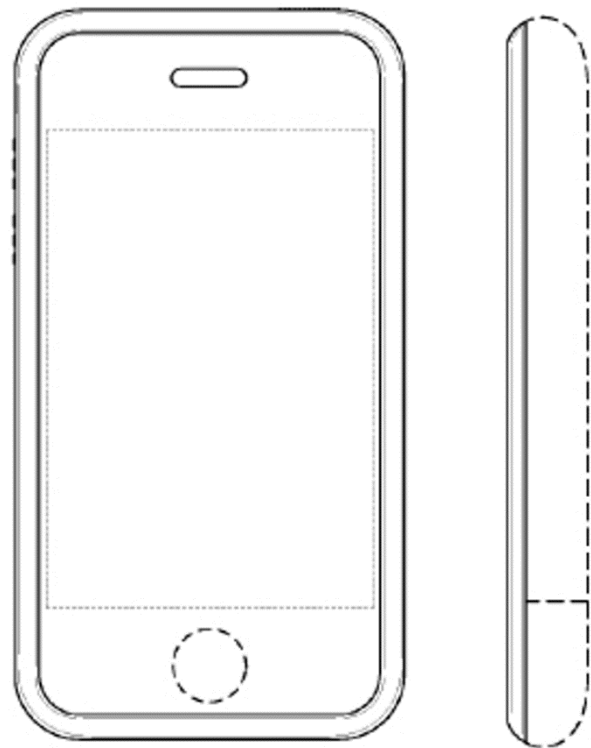


the use of broken lines may be advantageous to **broaden** the protection secured by a design patent

(Использование пунктирных линий может быть полезным для расширения охраны, обеспечиваемой патентом на промышленный образец)

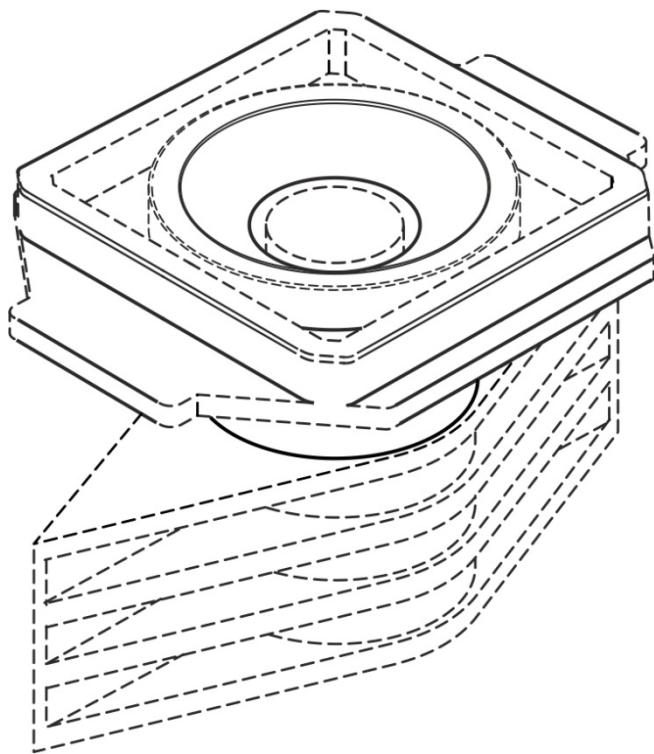


ПУНКТИРНЫЕ ЛИНИИ

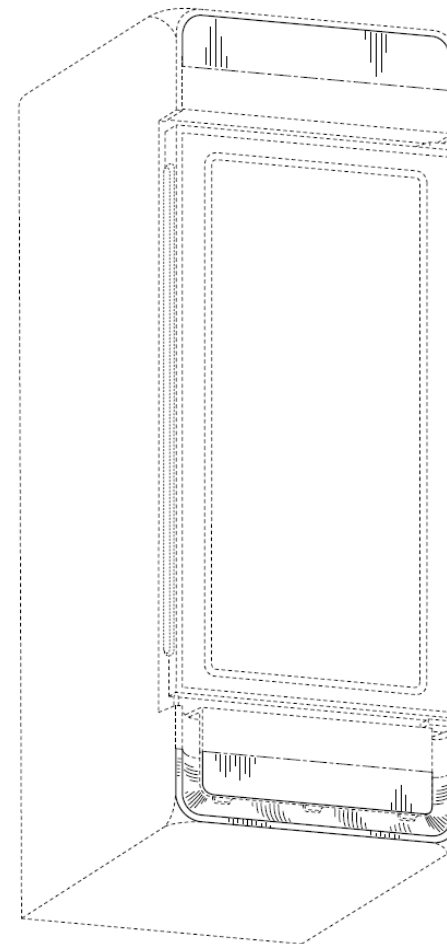


Судебный спор Apple v. Samsung. Круглая кнопка и задняя часть корпуса показаны пунктирной линией и не входят в объем охраны. Решение суда: телефон фирмы Samsung нарушает патент США.

ПУНКТИРНЫЕ ЛИНИИ

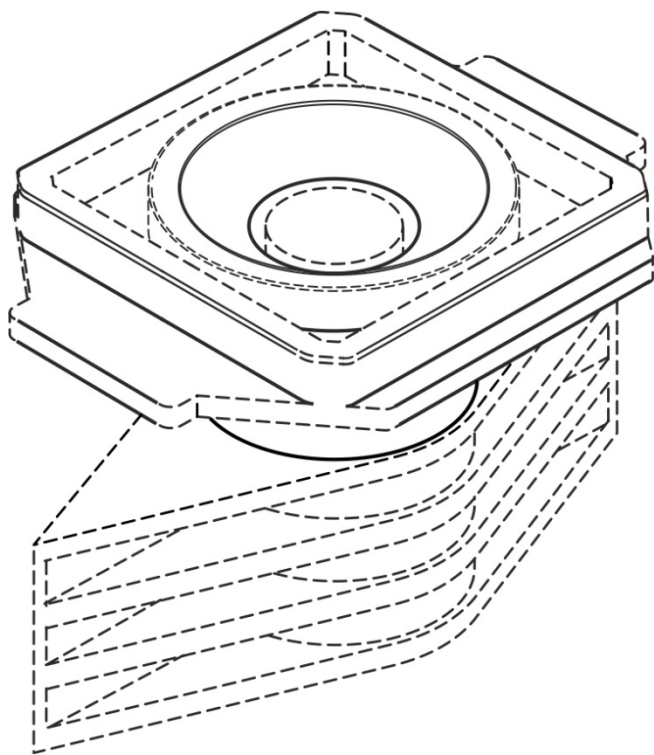


Сопло капсулы для машины для приготовления напитка



Охладитель

ПУНКТИРНЫЕ ЛИНИИ



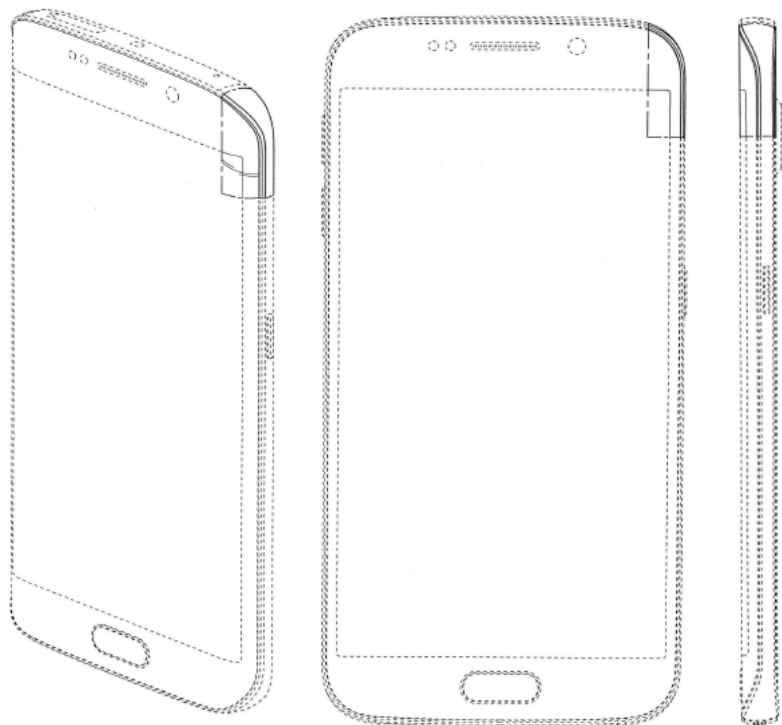
Сопло капсулы для
машины для
приготовления напитка

Запрос ФИПС: отображение сплошной линией только отдельных не связанных друг с другом фрагментов не дает полное представление о существенных признаках промышленного образца п.2 ст.1377 ГК РФ и не отвечает понятию промышленного образца в смысле п.1 ст.1352 ГК РФ.

Ответ на запрос: заявитель использовал на изображениях заявленного промышленного образца сплошные и пунктирные линии, которые в совокупности дают полное представление о существенных признаках промышленного образца. Допускается применение пунктирной линии для отображения на изображении изделия тех его частей (элементов) внешнего вида, на правовую охрану которых заявитель не претендует. Заявитель испрашивает правовую охрану на верхнюю часть корпуса, имеющую прямые в плане переднюю, заднюю и боковые стороны, на нижнюю цилиндрическую часть корпуса, на центральное круглое углубление на верхней стороне корпуса и на фланцы на нижнем участке передней, задней и боковых сторон верхней части корпуса, имеющие прямую в плане наружную сторону.

ПУНКТИРНЫЕ ЛИНИИ

Рассмотрение возражения в ППС

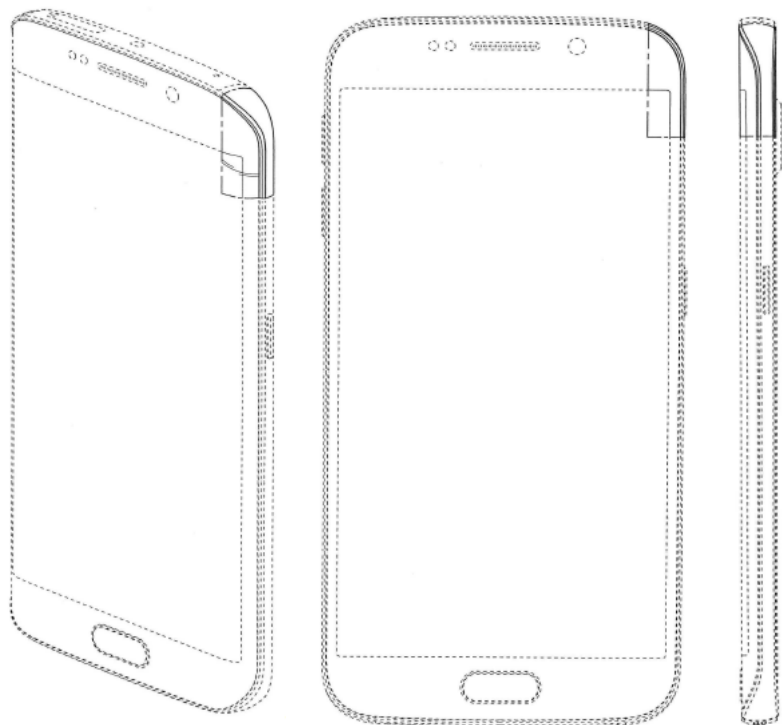


Портативное электронное устройство

Отказное решение: заявленное решение не может быть отнесено к охраняемым в качестве промышленного образца изделиям (пункт 1 статьи 1352 Кодекса). Сплошными линиями, определяющими объем притязаний заявителя, выполнен небольшой угловой фрагмент, по которому невозможно выявить существенные признаки заявленного решения (отображение сплошной линией только одного небольшого углового фрагмента не дает полное представление о существенных признаках портативного электронного устройства).

Доводы возражения: в заявленном ПО можно выделить существенные признаки, которые полностью раскрыты сплошными линиями на изображениях изделия промышленного производства, каковым, очевидно, является портативное электронное устройство.

ПУНКТИРНЫЕ ЛИНИИ



**Портативное
электронное
устройство**

На имеющихся в материалах заявки изображениях визуализируется портативное электронное устройство, т.е. представленные изображения позволяют идентифицировать заявленный объект как изделие промышленного производства. При этом выделенная сплошной линией часть составляет объем притязаний, т.е. решение внешнего вида фрагмента определенного изделия.

В отсутствие возможности охарактеризовать особенности заявляемого решения словесным выражением существенных признаков, заявителем применен подход выделения особенностей заявленного промышленного образца графически.

Роспатент принял решение удовлетворить возражение, и выдать патент.

НАЗВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА

название промышленного образца должно быть кратким, точным и отражающим **назначение изделия.**

(П.34 Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец)

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.**

(Ст.1358 ГК РФ)

НАЗВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(45) Дата публикации: **16.02.2015**

(12) СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Статус: действует (последнее изменение статуса: 17.10.2017)
Пошлина: учтена за 5 год с 22.10.2017 по 21.10.2018

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
28.06.2013 US 29/459,451

(73) Патентообладатель(и):

МАЙКРОСОФТ КОРПОРЕЙШН (US)

(72) Автор(ы):

**КИМ Юнг Су (US),
ЦАЙ Джеймс Айминг (US)**

(74) Представитель патентообладателя:

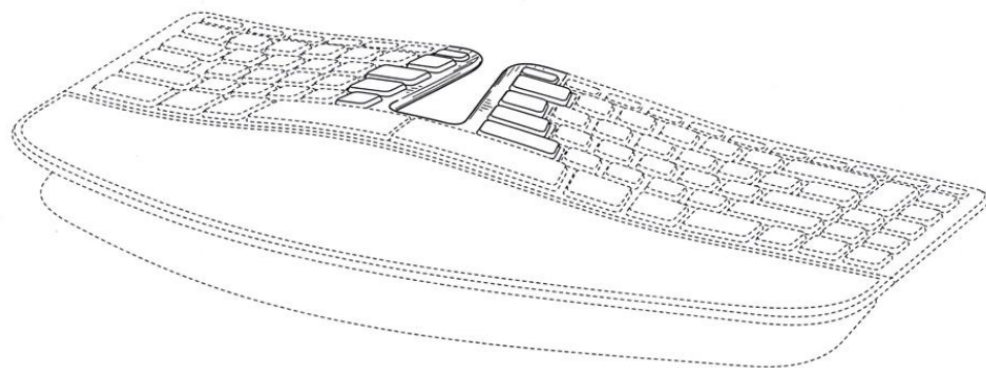
Василец А.К., рег. № 390

Адрес для переписки:

**129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение
3, ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"**

(54) **КЛАВИАТУРА**

(55) (57) Клавиатура



(12) **United States Design Patent** **Kim et al.**

(10) **Patent No.:** **US D721,369 S**

(45) **Date of Patent:** **** Jan. 20, 2015**

(54) **KEYBOARD** (клавиатура)

(71) Applicant: **Microsoft Corporation, Redmond, WA (US)**

(72) Inventors: **Young Soo Kim, Seattle, WA (US);
James Iming Tsai, Redmond, WA (US)**

(73) Assignee: **Microsoft Corporation, Redmond, WA (US)**

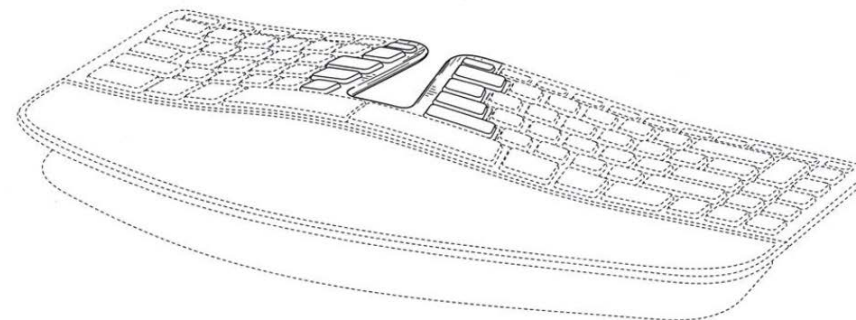
(**) Term: **14 Years**

(21) Appl. No.: **29/459,452**

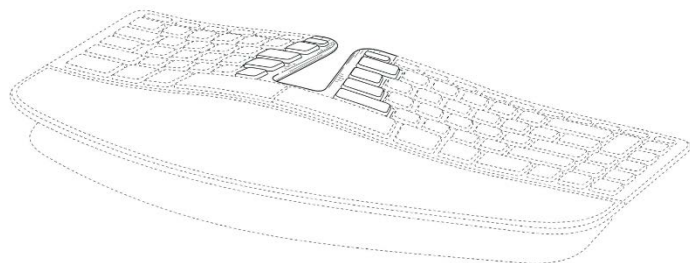
D546,831 S	7/2007	O'Neil et al.	
D576,161 S *	9/2008	Becker et al.	D14/346
D588,144 S *	3/2009	O'Neil	D14/455
D590,397 S	4/2009	O'Neill et al.	
D619,590 S	7/2010	Chatterjee et al.	
D624,916 S	10/2010	Chatterjee et al.	
D626,127 S	10/2010	Odell et al.	
2002/0101405 A1 *	8/2002	Chang	345/168
2007/0285395 A1 *	12/2007	Hargreaves et al.	345/168

OTHER PUBLICATIONS

U.S Appl. No. 29/459,448, filed Jun. 28, 2013, Keyboard.
U.S Appl. No. 29/459,449, filed Jun. 28, 2013, Keyboard.
U.S Appl. No. 29/459,450, filed Jun. 28, 2013, Keyboard.
U.S Appl. No. 29/459,451, filed Jun. 28, 2013, Keyboard.



НАЗВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА



Design information

Design number **001387583-0004**
Filing date **23/10/2013**
Locarno class number **14.02**
Indication of the product **Keyboards (part of -)**
Design status **Registered and fully published (A.1.)**
Reference

Owner information

Owner ID number **35**
Owner name **MICROSOFT CORPORATION**

Representative information

Representative ID number **19464**
Representative name **BOSCH JEHLE
PATENTANWALTSGESELLSCH
MBH**

Indication of the product, [\(DesignClass\)](#)

Locarno **14.02**
Values **Keyboards (part of -)**
Клавиатура (часть)

НАЗВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА

3. Название решения, определенное заявителем как "Часть оборудования для распределения жидкости", не может быть принято экспертизой в силу следующих обстоятельств.

Согласно действующим нормативным документам РФ, в частности, ст.1352 ГК РФ, оно не отвечает понятию промышленного образца. В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Согласно п. 3 4 п.3 , п.4 «Требований...», название промышленного образца, которое рекомендуется использовать как общепринятое наименование изделия и формулировать в терминах МКПО, должно быть кратким, точным и отражающим назначение изделия, к которому относится промышленный образец, и излагаться в единственном числе.

В связи с вышеизложенным, применение термина «часть» в названии заявленного решения изделия неправомерно и не может быть использовано в названии промышленного образца, поскольку не определяет заявленный объект в целом.

ЗАЯВКА НА ПРОМОБРАЗЕЦ ПО 32 КЛАССУ МКПО

32-00

Графические символы и логотипы, декоративные поверхности, орнаменты

Графические изображения [двухмерные]

Графические символы

Логотипы

Образцы декоративного оформления поверхности

Орнаменты

ЗАЯВКА НА ПРОМОБРАЗЕЦ ПО 32 КЛАССУ МКПО

в) 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.

(П.32 Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец)

ЗАЯВКА НА ПРОМОБРАЗЕЦ ПО 32 КЛАССУ МКПО



Россия

Необходимо указать изделие, на котором орнамент будет использован, и второй класс МКПО.

Например: «Орнамент для печи»
МКПО: 32-00 и 07-02.

Евросоюз

Указание изделия, на котором орнамент будет использован, и второго класса МКПО не требуется.

ЗАЯВКА НА ПРОМОБРАЗЕЦ ПО 32 КЛАССУ МКПО



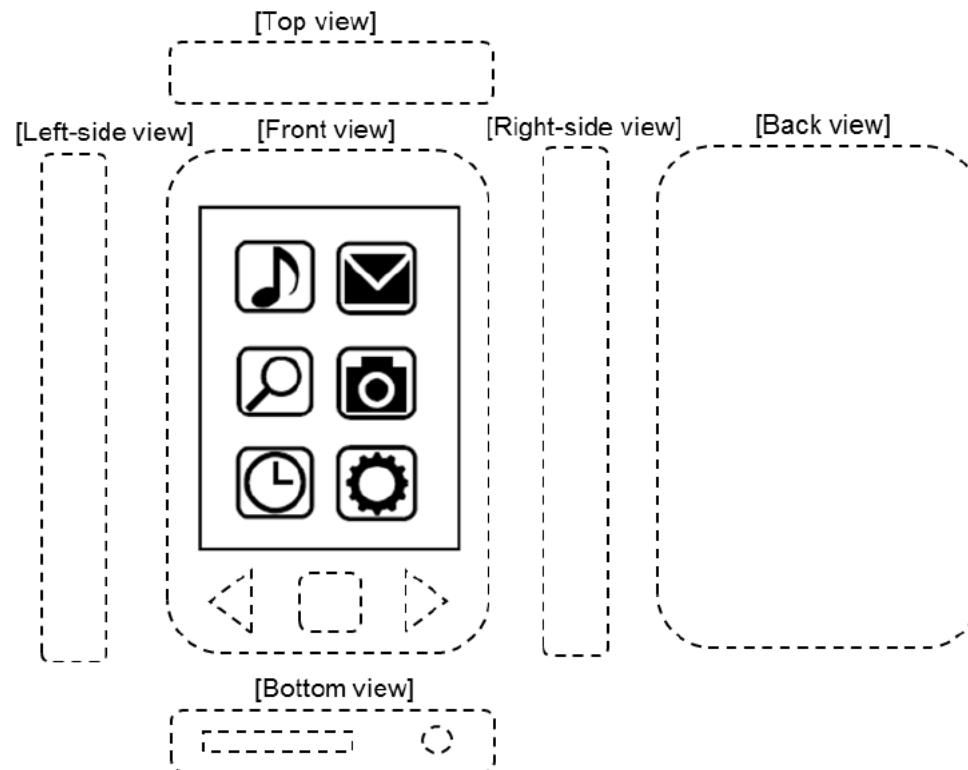
Согласно законодательству Японии ни орнамент, ни логотип без изображения изделия не могут быть объектом заявки на промышленный образец.
Футболка с орнаментом, даже показанная пунктирной линией, может быть объектом заявки на промышленный образец.

ПАТЕНТ НА ПРОМОБРАЗЕЦ ПО 32 КЛАССУ МКПО



Согласно законодательству России и Японии патент на орнамент можно использовать только против изделий сходного назначения.
В Евросоюзе назначение изделия на объем охраны не влияет.

ЗАЯВКА НА ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

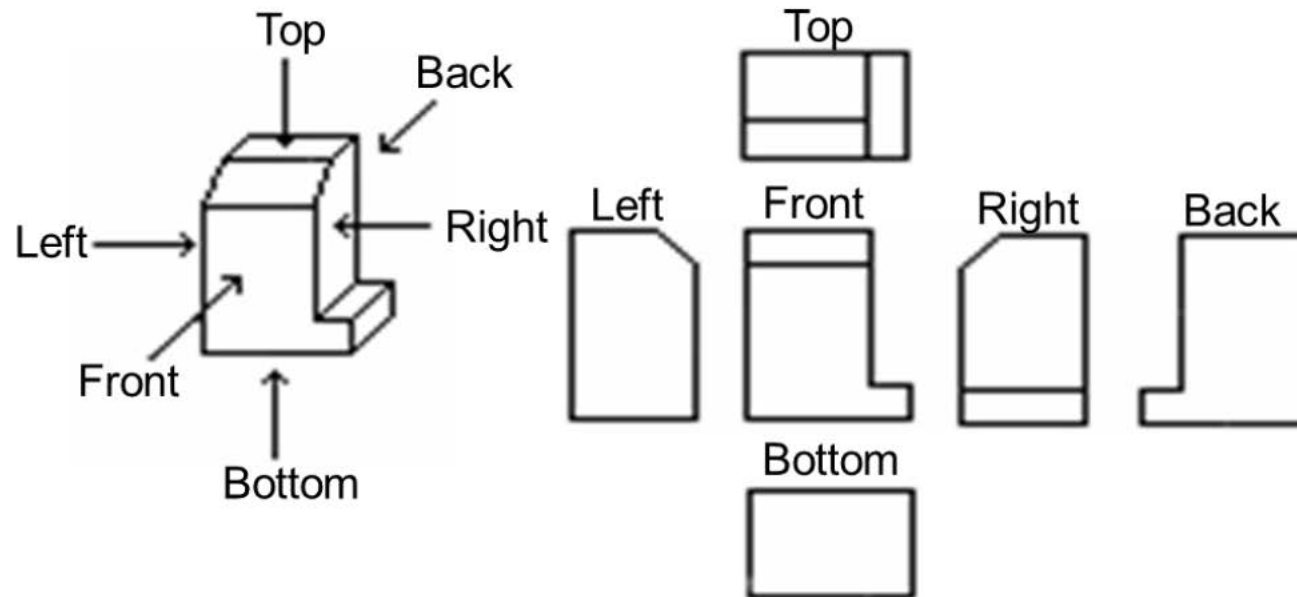
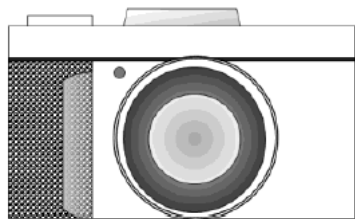


В России и Евросоюзе не требуется изображения электронного устройства.
В Японии и США изображение электронного устройства обязательно.

ЗАЯВКА НА ШРИФТ

Россия, США	Евросоюз	Япония
<p><i>A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</i></p>	<p><i>A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - = , ; : / ! ? & B € £ \$ ¥ @</i></p> <p><i>THE QUICK BROWN FOX JUMPED OVER THE LAZY DOG FIVE QUACKING ZEPHYRS JOLT MY WAX BED FEW BLACK TAXIS DRIVE UP MAJOR ROADS ON QUIET HAZY NIGHTS ALL QUESTIONS ASKED BY FIVE WATCH EXPERTS AMAZED THE JUDGE FEW QUIPS GALVANISED THE MOCK JURY BOX PHLEGMS FYRD WUZ QVINT JACKBOX</i></p>	<p>Заявки на шрифт не принимаются.</p>

КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ



В России и Евросоюзе может быть представлен один вид трехмерного объекта.
В Японии требуется представление не менее 6 видов (вид спереди, сзади, справа, слева, сверху, снизу).

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ДРУГОГО ЛИЦА В ПРОМОБРАЗЦЕ

Статья 1352 ГК РФ:

....

5. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

....

2) решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 - 10 статьи 1483 (в частности,

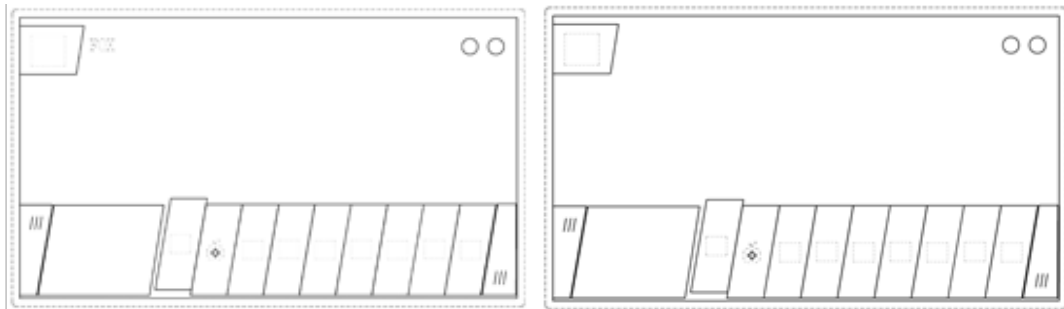
ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ) настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ДРУГОГО ЛИЦА В ПРОМОБРАЗЦЕ

Россия

Патент на промобразец, включающий товарный знак другого лица, может быть аннулирован.

На стадии экспертизы заявки могут быть приняты меры по корректировке заявочных материалов с целью исключения нарушения товарного знака другого лица.



Евросоюз

Свидетельство о регистрации промобразца, включающего товарный знак другого лица, может быть аннулировано.

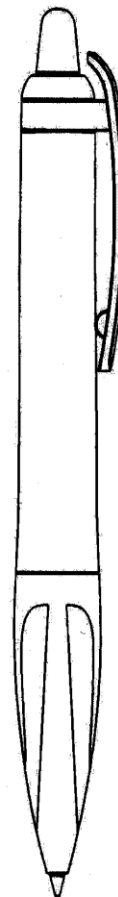
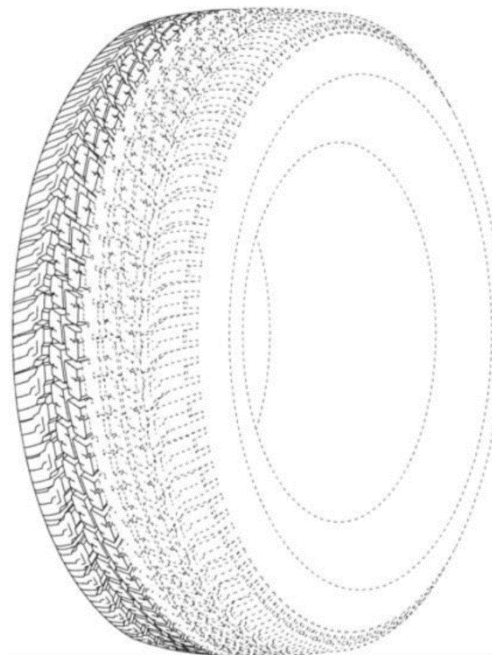
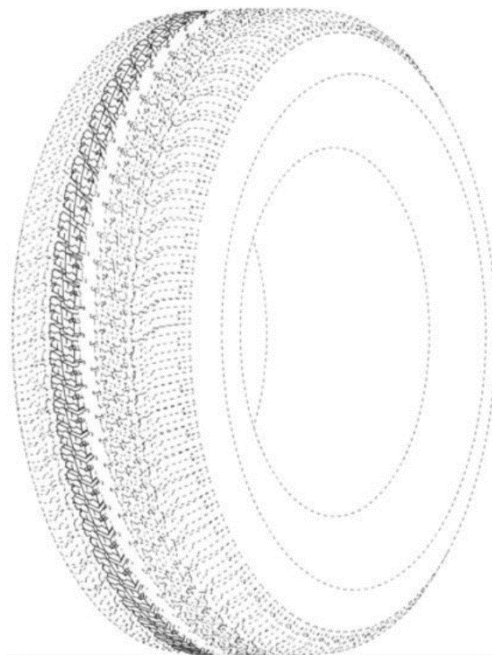
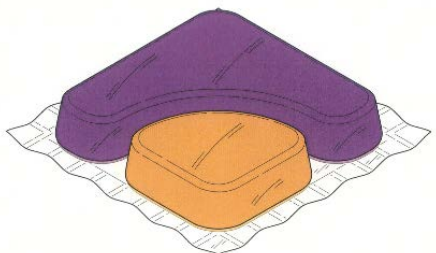
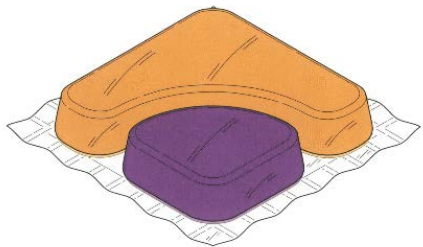


MIDAS

ТРЕБОВАНИЕ ЕДИНСТВА ПРОМОБРАЗЦА

Россия	Евросоюз
<p>Заявка на промобразец должна относиться к одному промобразцу или к группе промобразцов, <u>образующих единый творческий замысел</u> и относящихся к одному классу МКПО.</p> <p>Группа:</p> <ul style="list-style-type: none">1) набор изделий в целом и один или несколько элементов набора;2) варианты, отличающиеся несущественными признаками и (или) признаками, определяющими сочетание цветов.	<p>Заявка на промобразец должна относиться к одному промобразцу или к группе промобразцов, относящихся к одному классу МКПО.</p>

ТРЕБОВАНИЕ ЕДИНСТВА ПРОМОБРАЗЦА



НАБОР ИЗДЕЛИЙ

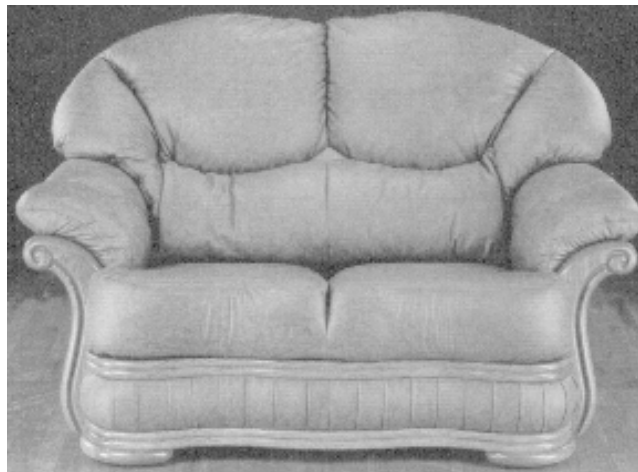
под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, **набор (комплект) изделий**, шрифт, а также самостоятельная часть изделия;

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;

к наборам (комплектam) относятся группы изделий, имеющих общее назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур, сервиз);

(П.32 Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец)

НАБОР ИЗДЕЛИЙ



Россия

- 1) Название: «Набор мебели». Независимая охрана элементов набора не обеспечена.
- 2) Название: «Набор мебели (изделие в целом). Кресло (самостоятельная часть изделия). Софа (самостоятельная часть изделия).» Независимая охрана элементов набора обеспечена.

Евросоюз

Независимая охрана обеспечена в случае подачи многообъектной заявки (multiple application).

США, Япония

Независимая охрана элементов набора не обеспечена.

ОБЪЕМ ОХРАНЫ

Россия	Евросоюз	США	Япония
Общее впечатление на информированного потребителя	Общее впечатление на информированного пользователя (informed user).	Общее впечатление на обычного наблюдателя (ordinary observer).	Общее впечатление на нормального пользователя (normal user).

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОХРАНЫ

Россия	Евросоюз	США	Япония
25	25	15	20


СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнёры»

 +7 (495) 937 6116 / 6109

 +7 (495) 937 6104

 VasiletsA@gorodissky.ru

 Москва, 129090
Б.Спасская ул. 25, стр. 3

 www.gorodissky.ru

© ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнёры», 2018