



# **Проблемы судебной экспертизы промышленных образцов**

---

**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](mailto:pp563@yandex.ru)**

**+7 921 3008128**



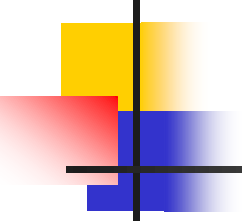
# Проблемы судебной экспертизы промышленных образцов

---

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 **(ст. 1352 ГК РФ)**

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.

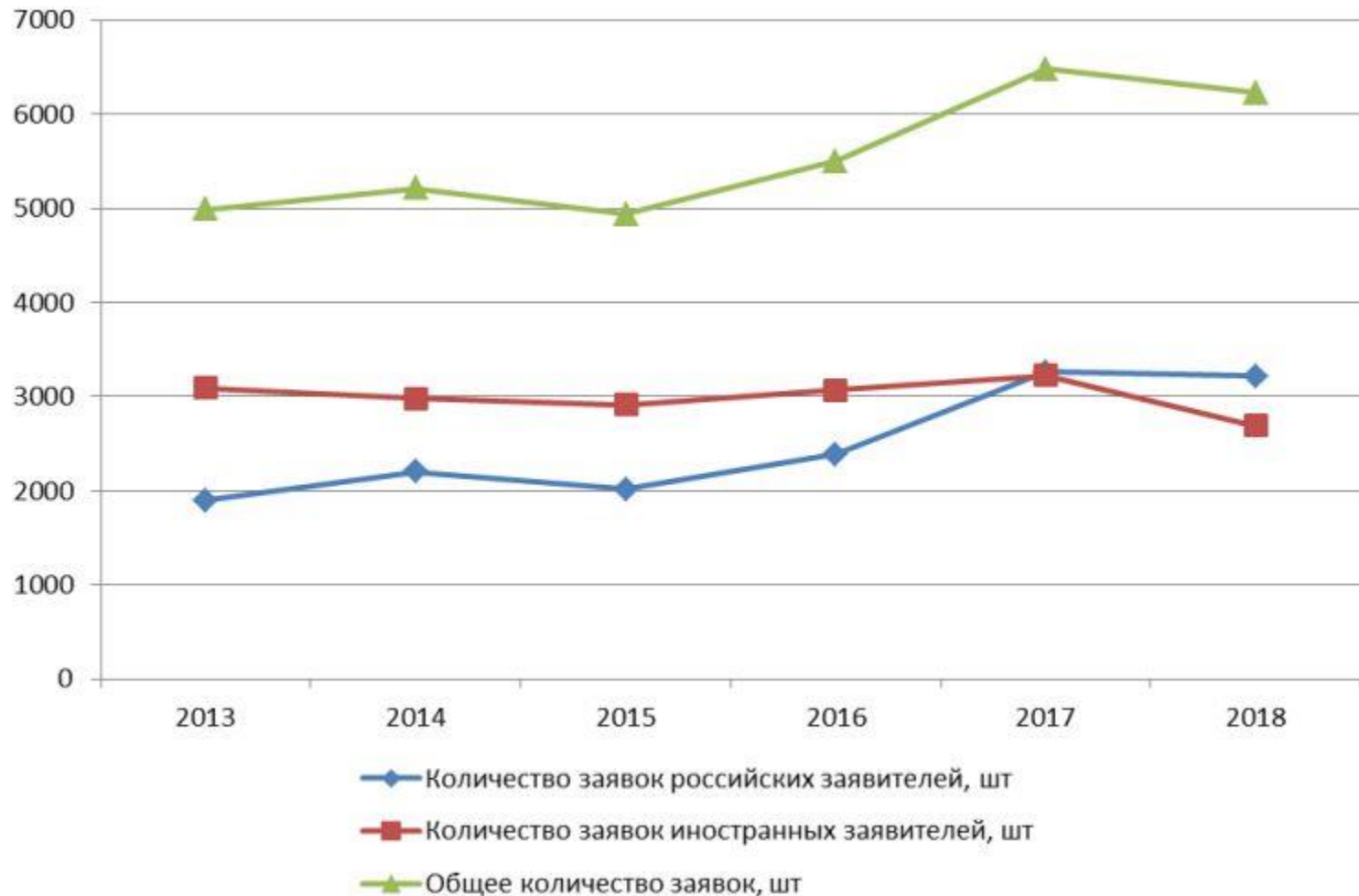


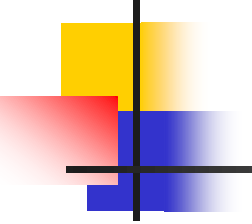
# Прошло 5 лет после внесения Изменений в ГК РФ (с 01.10.2014)

---

- перечень признаков в патенте на ПО не приводится;
- при экспертизе заявки на ПО оценивается общее впечатление, которое промышленный образец оказывает на информированного потребителя;
- объем исключительных прав определяется исключительно по изображениям, представленным в патенте на ПО;
- многие дизайнеры по-прежнему не знают о патентной форме охраны, считая, что охрана дизайна возможна только авторским правом.

# Стабильный рост поступления заявок на промышленные образцы





# Использование промышленного образца в изделии = НАРУШЕНИЕ ПРАВ

---

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** **(п.3 ст. 1358 ГК РФ)**.



# ИНФОРМИРОВАННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ -

---

– 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** (См. П.75 ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ, ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ, И ИХ ФОРМЫ)



# НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

---

**СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА** — процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи экспертом ответа по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний.

Выявление необходимости назначения экспертизы является важным процессуальным вопросом.

Назначается судебная экспертиза определением суда (до объявления исследования доказательств законченными).



# **СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

(ФЗ от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации")

---

**Статья 41. Распространение действия настоящего Федерального закона на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государственными судебными экспертами**

**В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами.**



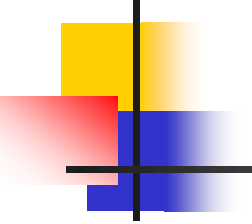


# ОТКАЗ В НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

---

Суд может прийти к выводу, что для установления наличия в изделии всех существенных признаков ПО №XXXXX по патенту или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит ПО по патенту, **наличие специальных знаний не требуется.** Установление указанных обстоятельств **является вопросом факта** и может быть произведено судом с позиции потребителя без назначения экспертизы.

Однако суд не всегда сможет ответить на вопросы, касающиеся ограничения свободы дизайнера, а также поиска доминантных, нюансных и технических признаков.



# Основное отличие судебной экспертизы от экспертизы, проводимой в ФИПС

---

**ЭКСПЕРТИЗА ФИПС** - сравнение заявленного дизайнерского решения со всем аналоговым рядом изделий сходного назначения.

**СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА** - сравнение запатентованного решения с конкретным изделием сходного назначения.

*(Однако субъективизм при решении вопроса о том, какие признаки следует отнести к существенным, влияющим на формообразование, а какие не следует — присущ и эксперту ФИПС, и судебному эксперту)*



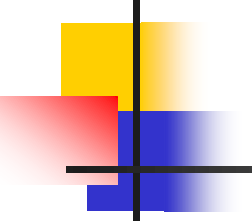
# ИДЕАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

---

Заключение по результатам судебной экспертизы является одним из наиболее серьезных доказательств как для суда, так и для участников процесса.

Идеальным следует считать такое заключение, которое суд использует для формирования итогового судебного акта, а стороны не пытаются оспорить.

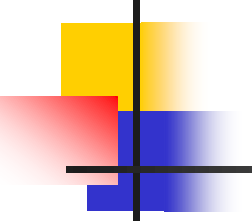
Если к заключению у сторон и суда нет вопросов, судья возьмет соответствующие формулировки текста из заключения и включит их в свои выводы.



# **ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ**

---

- 1. Содержит ли исследуемое изделие совокупность существенных признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит ПО по патенту РФ № XXXXX?**
- 2. Какие визуально воспринимаемые признаки в ПО по патенту РФ №XXXXX следует отнести к существенным, влияющим на формирование?**
- 3. Какие признаки в ПО по патенту РФ №XXXXX следует отнести к нюансным, не влияющим на формирование?**



# **ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ**

---

- 4. Была ли ограничена свобода дизайнера при разработке исследуемого изделия (или ПО по патенту РФ № XXXXX)?**
- 5. Есть ли в патенте а ПО №XXXXX визуально плохо воспринимаемые признаки (сомнение в пользу одной из сторон)?**
- 6. Какие признаки внешнего вида обычно имеются у изделий, составляющих аналоговый ряд?**
- 7. Имеются ли в ПО по патенту РФ №XXXXX признаки, на правовую охрану которых правообладатель не может претендовать?**



# Самостоятельный сбор материалов для экспертизы

---

Не допускается самостоятельный сбор материалов для экспертизы и анализ всех материалов дела.

Эксперт вправе знакомиться с материалами дела, относящимися только к предмету экспертизы, но эти материалы должны быть отобраны судом, рассматривающим дело.

В случае, когда представленных материалов недостаточно, эксперт имеет право запросить недостающие, но при этом право эксперта знакомиться с материалами дела ограничено предметом экспертизы.



## **Обстоятельства, которые имеют значение для рассматриваемого дела**

---

В случае, если при проведении судебной экспертизы выяснятся обстоятельства, которые имеют значение для рассматриваемого дела, но по поводу которых не были поставлены вопросы, судебный эксперт **имеет право включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.**

Определением суда **эксперт может быть вызван в судебное заседание** для дачи пояснений по существу проведенной экспертизы (по ходатайству одной из сторон).

# Проблема №1 - где искать судебного эксперта нужной квалификации

**ТАНК**

**патент №102858**

Патентообладатель(и)

Российская Федерация,  
от имени которой  
выступает Министерство  
обороны Российской  
Федерации (RU)



*Круглый стол «Проблемы судебной  
экспертизы ПО», СПб, 29 октября  
2019 года*



## Проблема №2 - словесное описание визуально воспринимаемых признаков

Если графические материалы к заявке на ПО были поданы в виде фотографий и без перечня признаков, то при составлении заключений экспертам придется поломать голову над поиском соответствующей терминологии.



Станок № 114427

## Проблема №3 — если заявлен комплект

Если заявка на промышленный образец была подана на набор или комплект изделий (например, «Набор декоративных игрушек» №105320), а использовано только одно изделие, то будет ли сей факт считаться нарушением патента?



Патент №105320



## Проблема №4 — сбор доказательств

---

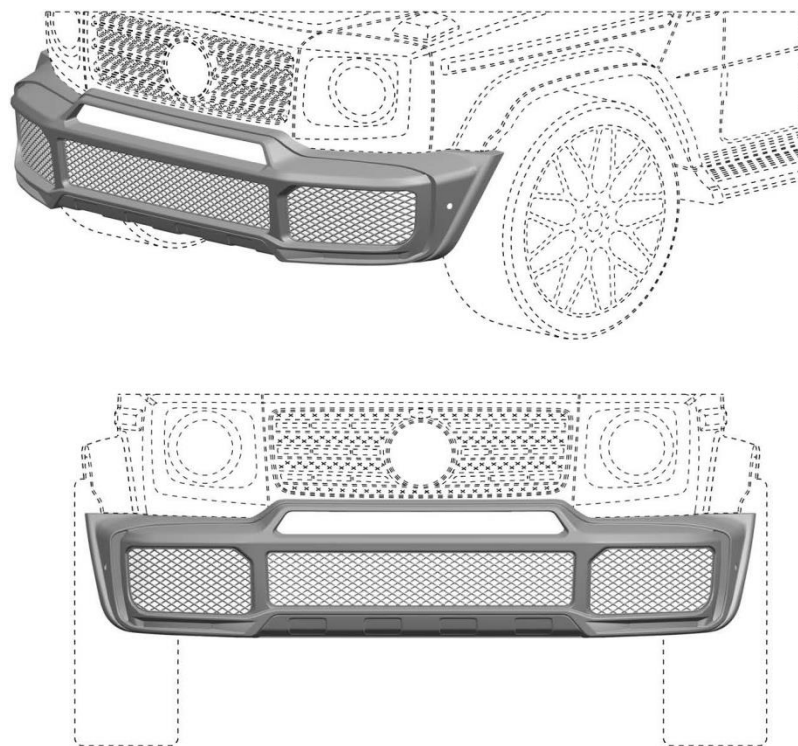
Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность выводов.

Вопрос как доказать, что отличия достаточны (или недостаточны), чтобы оказать на информированного потребителя разное впечатление, если **эксперт не вправе самостоятельно собирать доказательства** (поскольку это не предусмотрено судебной экспертизой)?

При проведении исследований можно пригласить представителей сторон присутствовать при этой процедуре и заслушать их объяснения по сути дизайнерских решений, подписав соответствующий протокол.

# Внимание деталям !!!

Степень детализации признаков определяет сам заявитель (ст.1377 ГК РФ). Пунктирными линиями на изображении обозначаются элементы, на которые заявитель не претендует, сплошными – охраняемые элементы (это как некая альтернатива словесному перечню признаков).



Патент № 116635 — БАМПЕР (DE)



# ГРАФИКА — ЭТО ГЛАВНОЕ !!!

---

Комплект изображений является главным документом заявки, содержащим информацию о заявленном ПО.

Поэтому графические материалы должны быть очень высокого качества, иначе нельзя рассчитывать на эффективность патентной охраны дизайна.

Выделение части контура пунктиром (который теперь используется все чаще) позволит в ряде случаев расширить правовую охрану, обеспечиваемую патентом на ПО и (чем больше пунктирных линий, тем сильнее патент).

Такой прием поможет и судьям, и судебным экспертам, ведь визуальная информация об охраняемых признаках ПО более наглядна, а значит и более понятна.



# ГРАФИКА — ЭТО ГЛАВНОЕ !!!

---



Патент № 105465 — СТАНОК (RU)

ООО «Научно-производственное объединение "Станкостроение" (RU)

*Круглый стол «Проблемы судебной экспертизы ПО», Спб, 29 октября 2019*





# **ВЫВОДЫ**

---

- 1. Судебная практика по спорам, связанным с нарушением прав на ПО, пока только формируется, поэтому важно быть в курсе правоприменительной практики и отслеживать все разъяснения ВАС и СИП .**
- 2. Обмен опытом с коллегами позволит повысить научную обоснованность судебных заключений, снизить объем процессуальных ошибок, а в результате позволит усилить эффективность защиты исключительных прав на ПО, а также повысить размер взысканных компенсаций за нарушение исключительных прав на ПО.**



**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](mailto:pp563@yandex.ru)**

**+7 921 3008128**