

Суд справедливості (С)

Національний верховний суд

Загальний суд (Т)

Національна судова система (перша і друга інстанції)

EUIPO (експертиза => АП)

Порушення пром. зразку ЄС

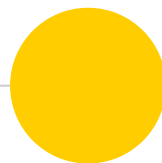
Національне відомство (експертиза => АП)

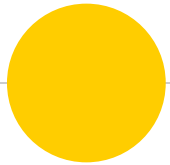


Регламент 6/2002



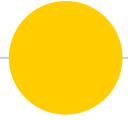
Директива 98/71/ЄС





Новели ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки»

*Анастасія Кириленко
Проектний менеджер за напрямом «Інтелектуальна
власність», Reform Support Team*

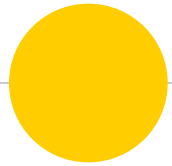


План тренінгу


- Індивідуальний характер
 - Інформований користувач
 - Ступінь свободи автора
 - Послідовність аналізу
 - Приклади аналізу із практики EUIPO, німецьких та англійських судів
 - Кейс

● Індивідуальний характер

Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо (1) **загальне враження**, яке він справляє на (2) **інформованого користувача**, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома. Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги (3) **ступінь свободи автора** під час створення промислового зразка.




Інформований користувач



C-281/10P

(53) [...] це поняття знаходиться **посередині між пересічним споживачем**, що застосовується у справах щодо торговельних марок, від якого не вимагається жодних спеціальних знань і який, зазвичай, не здійснює прямого порівняння між торговельними марками, **та фахівцем у зазначеній галузі**, який є експертом із глибокими технічними знаннями. Таким чином, поняття «інформований користувач» означає користувача, який приділяє вже не середній рівень уваги, а особливу уважність, пов'язану або із його особистим досвідом, або із широким знанням галузі, про яку йдеться.



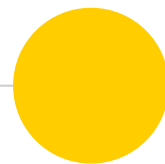
C-281/10P

(59) [...] Таким чином, **прикметник «інформований»** вказує на те, що, не будучи ні розробником, ні технічним експертом, користувач ознайомлений із різними промисловими зразками, що існують у відповідній галузі, володіє певним рівнем знань стосовно елементів, які зазвичай містяться у таких промислових зразках, і, враховуючи його інтерес до даних виробів, приділяє досить **високий рівень уваги** під час їх використання.

Пересічний споживач: низький рівень знань та низька увага до деталей => однакове загальне враження від усього, мало дійсних ПЗ, багато порушень прав, не заохочується розробка нових ПЗ

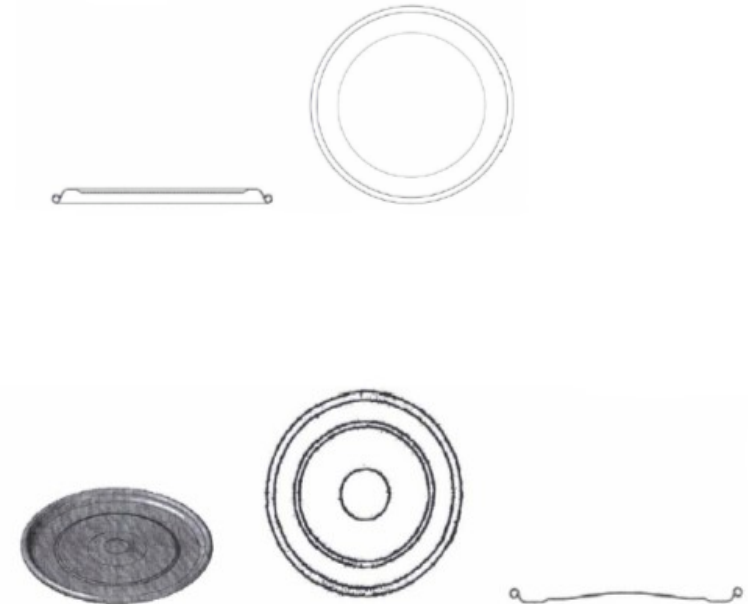
Інформований користувач

Фахівець у зазначеній галузі: високий рівень знань, звертає увагу на найдрібніші деталі => багато дійсних ПЗ, мало порушень прав, монополія на незначні інновації



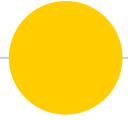
Т-9/07: декілька інф. користувачів?

(64) [...] Інформований споживач може бути **дитиною приблизного віку від 5 до 10 років** або **менеджером із маркетингу компанії**, яка виробляє товари, реклама яких забезпечується шляхом дарування «соток», «фішок» або «кепсів». [...] До того ж, оскільки йдеться про іграшки, призначені для дітей, цим інформованим користувачем, [...] може бути дитина приблизного віку від 5 до 10 років [...]. Оскільки йдеться про рекламну продукцію, інформованим користувачем у даному випадку також може бути менеджер із маркетингу компанії, що використовує даний тип продукції для рекламування своїх власних товарів.



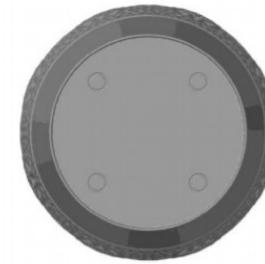
[2013] EWHC 3483 (IPEC)

«Однак я маю зазначити, що у самому рішенні у справі Sphere Time насправді не йшлося про те, що сприйняття відповідного промислового зразка було б різним між двома групами [інформованих користувачів]. [...] Також Загальний суд не надав жодних конкретних обставин, за яких одна група інформованих користувачів могла б мати думку, відмінну від іншої групи інформованих користувачів, коли такі групи аналізують абсолютно однаковий промисловий зразок. Позивач стверджує, що **важливою є не ідентифікація реальної особи, до якої наближається інформований користувач, а той факт, що така особа має знання про наявні промислові зразки та про ознаки, які зазвичай містяться у таких промислових зразках.** Я погоджуюся із твердженням Позивача. [...]» (пп. 72-74)

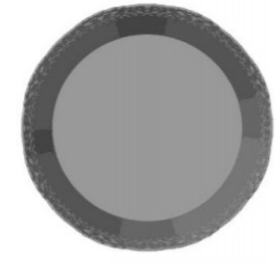


R 322/2019-3

«Оскаржуваний ПЗ зареєстрований для "вазонів". Інформований користувач, якого слід взяти до уваги, - це, з одного боку, **садівник**, який зазвичай купує та використовує вазони. З іншого боку, інформований користувач також може бути **представником широкої громадськості** (наприклад, любитель саморобних виробів), який купуватиме такі товари для побутових потреб. **Незалежно від того, професійнал він чи кінцевий споживач, інформований користувач - це той, хто звичайно купує такий товар, використовує його за призначенням, володіє певним ступенем знань щодо ознак, які ці ПЗ зазвичай містять, і проінформувався на цю тему, переглядаючи каталоги вазонів чи каталоги, що включають вазони, відвідуючи відповідні магазини або ярмарки садівництва / флористики, завантажуючи інформацію з Інтернету або шукаючи її будь-якими іншими способами.»**



1



2

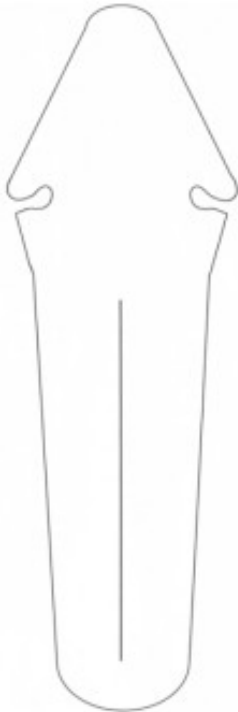


3



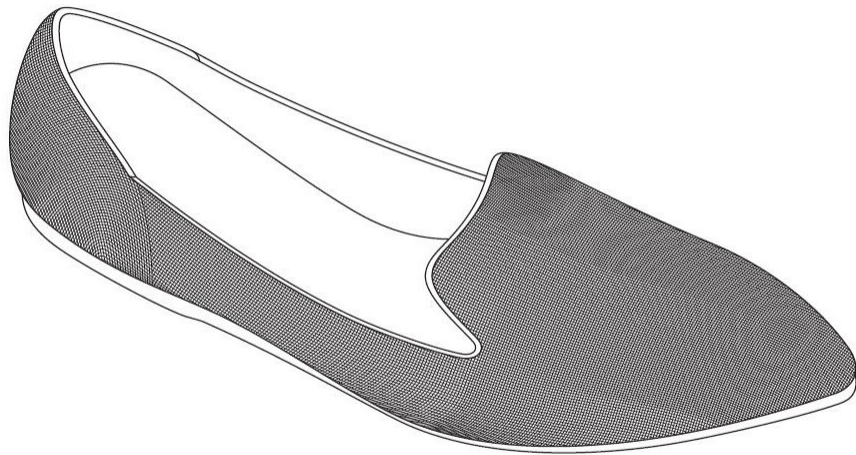
4

Інформований користувач?



«У даному випадку, як було правильно встановлено відомством, інформований користувач є особою, яка, через свій професійний чи особистий інтерес, має справу із захисними крилами для велосипедів частіше, ніж пересічний велосипедист. Це визначення включає не тільки тих, хто професійно пов'язаний із велосипедною галуззю, але й тих, хто належить до «велосипедної спільноти» або ж принаймні близький до такої спільноти, а тому у цілому спостерігає за розвитком ринку велосипедної галузі.» (30 W (pat) 802/16)

Інформований користувач?



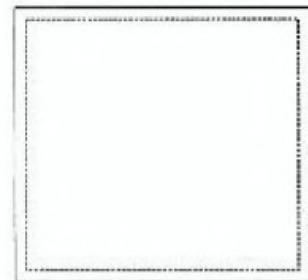
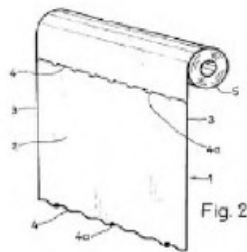
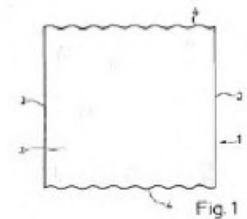
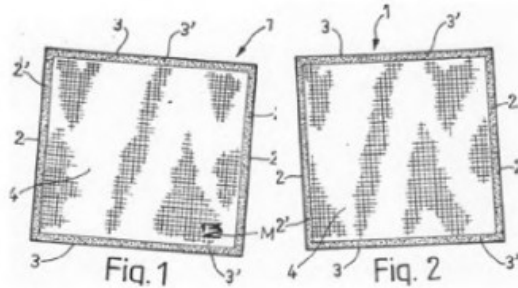
«Інформований користувач - користувач балеток, а не дизайнер, технічний експерт, виробник або продавець. Вона особливо спостережлива, добре обізнана щодо наявних промислових зразків та ознак промислового зразка, які зазвичай зустрічаються в дизайні балеток. Вона зацікавлена і виявляє відносно високий ступінь уваги. Вона не помічає ні мінімальних відмінностей у деталях, ні сприймає промисловий зразок як просте ціле. Вона здійснює безпосереднє порівняння промислового зразка з відповідним виробом.»
([2020] EWHC 3391 (IPEC))

Інформований користувач?

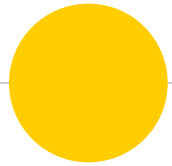


«Інформований користувач відповідних виробів ідентифікує різні промислові зразки, що існують у відповідній галузі, володіє певним ступенем знань щодо ознак, які ці зразки зазвичай включають, і, як результат його зацікавленості у відповідних виробках, проявляє відносно високий ступінь уваги, коли він ними користується, не будучи при цьому дизайнером чи технічним експертом. Тому слід враховувати **інформованого користувача, який цікавиться взуттям з його типовими характеристиками та знайомий з різними пром. зразками в цій галузі і використовує їх з особливою увагою.**» (пп. 40-41, R 1648/2019-3)

Інформований користувач?



У даному випадку, інформованим користувачем може бути **будь-яка особа, оскільки йдеться про розповсюджене столове приладдя**; таке визначення відповідає тлумаченню поняття «інформованого користувача» [із судової практики Суду ЄС], наведеному вище. Під час прийому їжі особа використовує столове приладдя, включно із серветками, і, оскільки йдеться про регулярний та щоденний вид діяльності, така особа знається на різних моделях серветок та на складових елементах, зазвичай включених до таких серветок.
(SAP A 3200/2015)



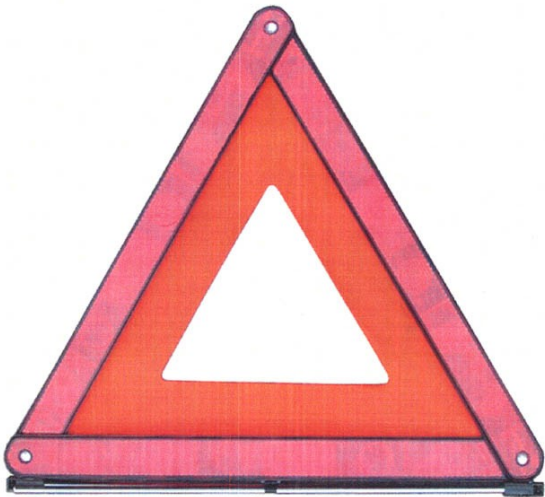
Ступінь свободи автора

● Ступінь свободи автора

Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги **ступінь свободи автора** під час створення промислового зразка.

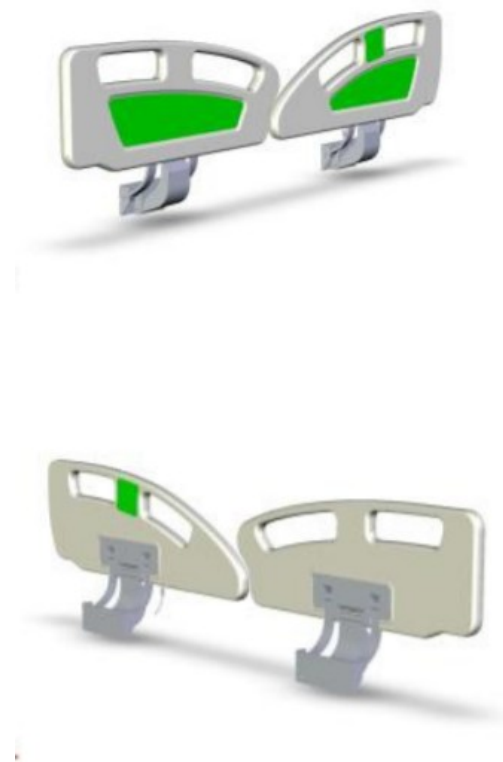
Чим (1) **більш обмежений ступінь** свободи автора оскаржуваного промислового зразка, тим **менших відмінностей** між протиставленими промисловими зразками **достатньо** для того, щоб справити відмінне загальне враження на інформованого користувача. (Т-9/07)

Обмеження через правові вимоги

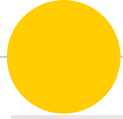


«Важливо також зазначити, що зовнішній вигляд, а також більшість технічних характеристик попереджувального трикутника визначаються **Правилами № 27 Угоди ООН** про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, обладнання та деталей, які можуть бути встановленим та/або використовуватися на колісних транспортних засобах та умовами взаємного визнання схвалень, наданих на підставі цих приписів. [...] Вищезазначені положення залишають **дуже незначну маржу для свободи автора** під час розробки цього безпекового вироба.» (пп. 19-20, R 0979/2011-3)

Обмеження через правові вимоги



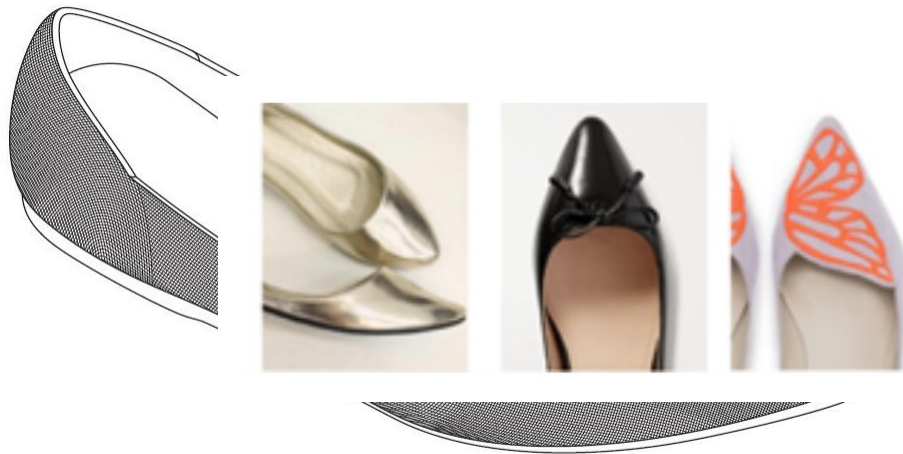
«Для правильної оцінки індивідуального характеру слід враховувати ступінь свободи автора [...] Власник ПЗ стверджує, що **автор зобов'язаний слідувати стандарту CSN EN 60601-2-52**, [...] який значно обмежує свободу дизайнера. Сторона, що подала заяву про визнання недійсності, стверджує протилежне, а саме, що стандарт жодним чином не обмежує автора. Сторона надала фотографії лікарняних ліжок сторін цього провадження, а також ліжок компаній Invacare Limited, Hill Rom, Völker AG та Montcalm International, щоб продемонструвати, що всі ці компанії змогли виконати всі конкретні вимоги стандарту і в той же час створили враження оригінального електричного лікарняного ліжка. Беручи до уваги відповідний стандарт, можна дійти висновку, що **все одно існує певний ступінь свободи при проектуванні бокових частин електричних лікарняних ліжок**, навіть якщо конструкції повинні відповідати вимогам європейського стандарту.



Модні тенде



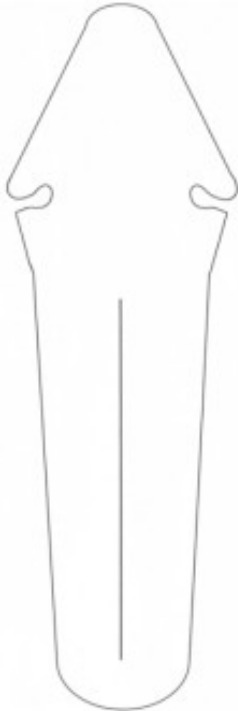
● Ступінь свободи автора?



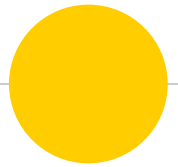
«У цьому випадку усі сторони погодилися, що не існувало жодних обмежень щодо свободи автора, а також не було визначено жодних елементів ПЗ, що були б зумовлені виключно технічною функцією.

і ступінь а взуття і печувати ють, що екстурою, кольорами та матеріалами. [...] до цього висновку я дійшов, спираючись на висновки, викладені в пунктах 74 і 75 вище, **включаючи дуже широку свободу автора.**» ([2020] EWHC 3391 (IPEC))

● Ступінь свободи автора?



«У будь-якому випадку вимоги, пов'язані з використанням ПЗ, призводять до значного обмеження варіантів ПЗ та, відповідно, **вузького ступеню свободи автора**. [...] Верхня частина захисного крила, яка вставляється в конічне сідло, повинна враховувати його форму, а також (інша ознака, яку не слід брати до уваги) і виїмки для стійок сідла розташовані відповідно до форми та розташування сідла: по суті ця ознака зумовлена передбачуваним використанням [...] Ширина, довжина та конструкція захисного крила беззаперечно **обмежуються функціональними обмеженнями**. (30 W (pat) 802/16)



Методика для аналізу

Методика EUIPO (за Т-525/13)

«З цих положень очевидно, що оцінка індивідуального характеру ПЗ Співтовариства є, по суті, результатом чотириетапної експертизи. Ця експертиза полягає у **(1) визначенні галузі**, до якої належать вироби, у яких передбачається втілити або вмістити такий ПЗ; **(2) визначенні інформованого користувача** цих виробів, відповідно до їх призначення та, з посиланням на цього інформованого користувача, **визначенні ступеню обізнаності з попередньо наявними ПЗ та рівню уваги при порівнянні ПЗ**, тоді як таке порівняння, за можливості, є **прямим**; (2) визначенні **ступеню свободи автора при розробці ПЗ**; і (4) визначенні **результату порівняння** розглянутих ПЗ, беручи до уваги галузь, про яку йдеться, ступінь свободи автора та загальне враження, що справляє на інформованого користувача оскаржений ПЗ та будь-який більш ранній ПЗ, який було доведено до загального відома.» (Guidelines, 5.7.2.2)

Методика EUIPO (за Т-525/13)

Загальне враження – це «глобальне порівняння», окрім «функціональних, чи невидимих, чи дискламованих ознак»

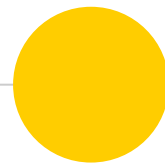
При цьому, не усі ознаки мають однакову вагу при порівнянні:

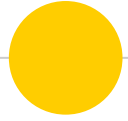
- важливість окремих може бути меншою, в залежності від зменшеної видимості таких ознак під час використання виробу;
- інформований користувач надасть меншу вагу ознакам, що є банальними чи звичними для цього виробу, натомість він сконцентрується на ознаках, що є довірливими чи відмінними від норми;
- лише незначна вага приділятиметься схожим ознакам, щодо яких існувала обмежена свобода автора;
- якщо інформований користувач знає про «насиченість», він буде більш чутливим навіть до незначних відмінностей.

(Guidelines, 5.7.2.2).

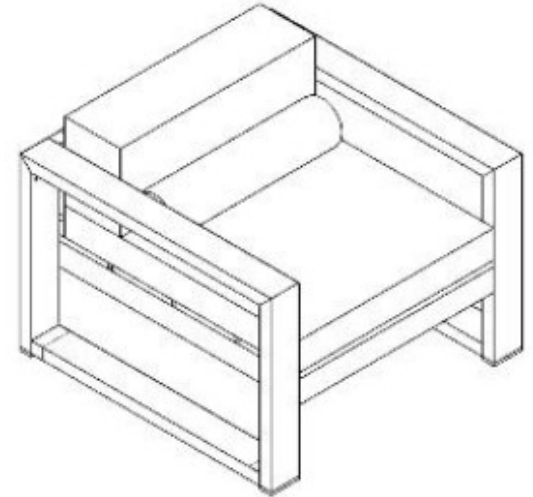
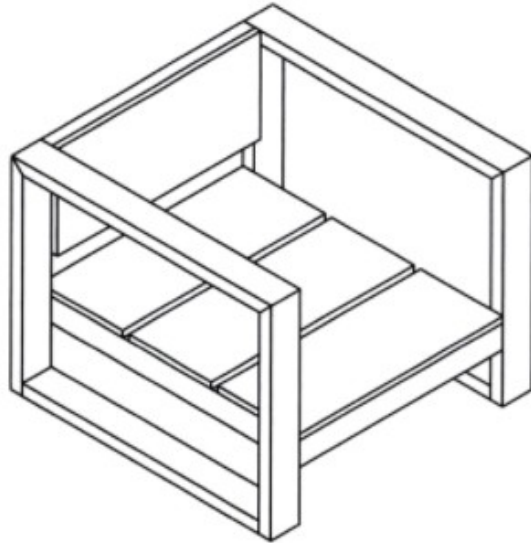
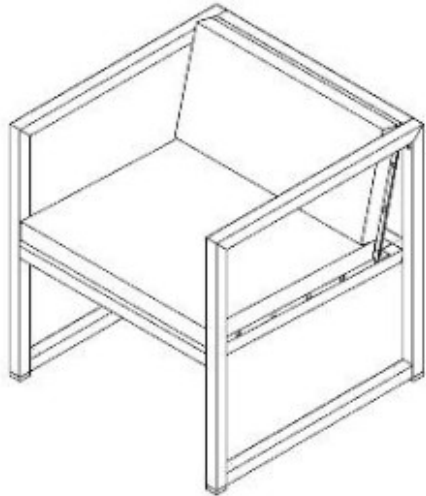


001784794-0001





Т-339/12 та Т-357/12



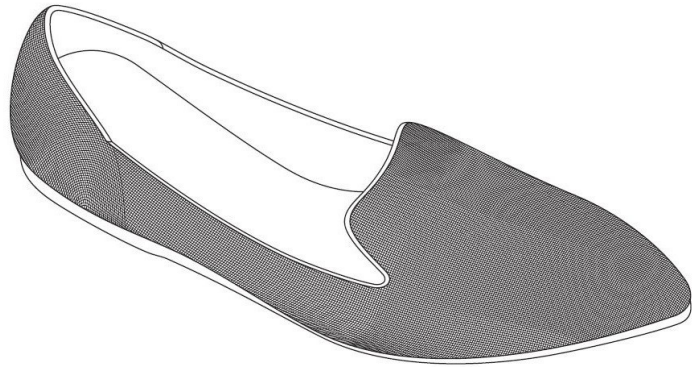
[2020] EWHC 3391 (IPEC)

- (1) Визначити **галузь**;
- (2) Ідентифікувати **інформованого користувача** та, після його ідентифікації, прийняти рішення щодо (а) **рівня знань** інформованого користувача щодо раніше наявних ПЗ, та (б) **рівня уваги**, яку інформований користувач приділяє при **порівнянні**, яке, за можливості, є **прямим**;
- (3) Прийняти рішення щодо **ступеня свободи автора** під час розробки ПЗ;
- (4) **Оцінити результат** порівняння між попереднім ПЗ та оскарженим ПЗ, враховуючи (а) відповідну галузь; (б) ступінь свободи автора, та (в) загальне враження, яке справлятимуть такі ПЗ на інформованого користувача, який пам'ятатиме про будь-який попередній ПЗ, що було доведено до загального відома.

ТА

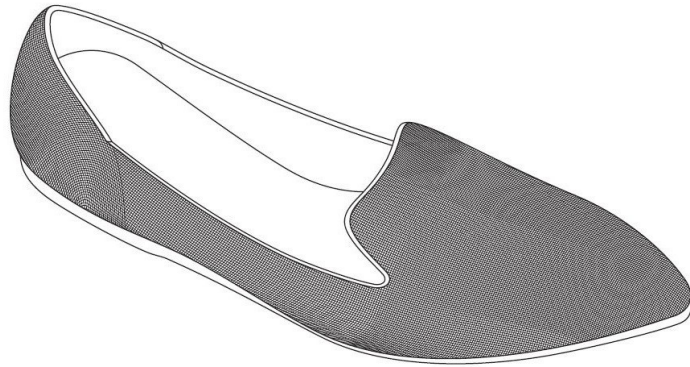
- (5) Ознаки ПЗ, які є **зумовлені виключно технічною функцією**, під час порівняння **ігноруються**;
- (6) Інформований користувач, у певних випадках, може **звертати різну увагу** на різні елементи відповідних ПЗ, приділяючи більшу увагу схожостям, ніж відмінностям. Це може залежати від практичної цінності відповідної частини виробу, те, наскільки цю частину видно при використанні, чи від інших міркувань. (п. 71, [2020] EWHC 3391 (IPEC))

[2020] EWHC 3391 (IPEC)

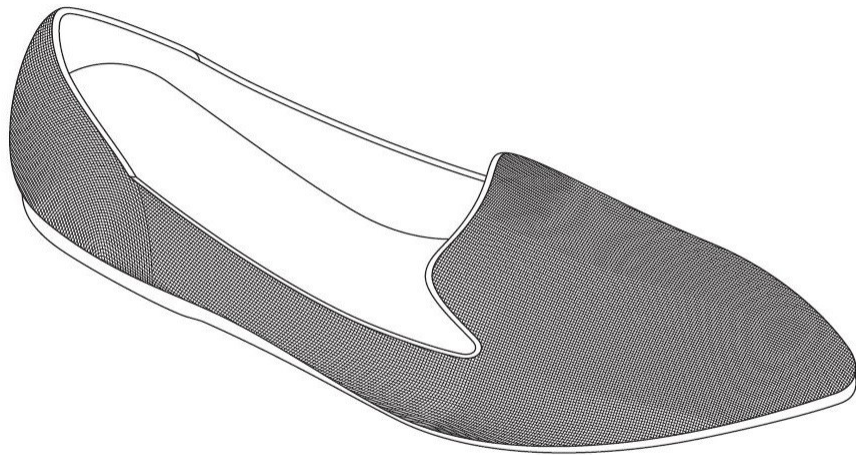




[2020] EWHC 3391 (IPEC)

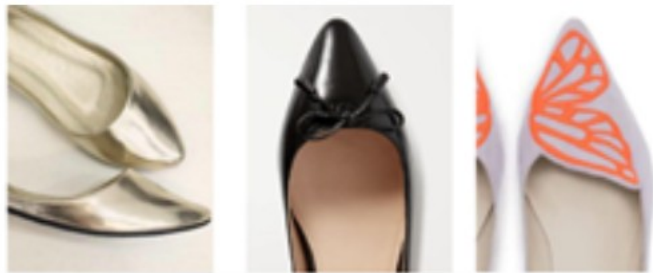


[2020] EWHC 3391 (IPEC)



«Інформований користувач - користувач балеток, а не дизайнер, технічний експерт, виробник або продавець. Вона особливо спостережлива, добре обізнана щодо наявних промислових зразків та ознак промислового зразка, які зазвичай зустрічаються в дизайні балеток. Вона зацікавлена і виявляє відносно високий ступінь уваги. Вона не помічає ні мінімальних відмінностей у деталях, ні сприймає промисловий зразок як просте ціле. Вона здійснює безпосереднє порівняння промислового зразка з відповідним виробом.»
([2020] EWHC 3391 (IPEC))

[2020] EWHC 3391 (IPEC)

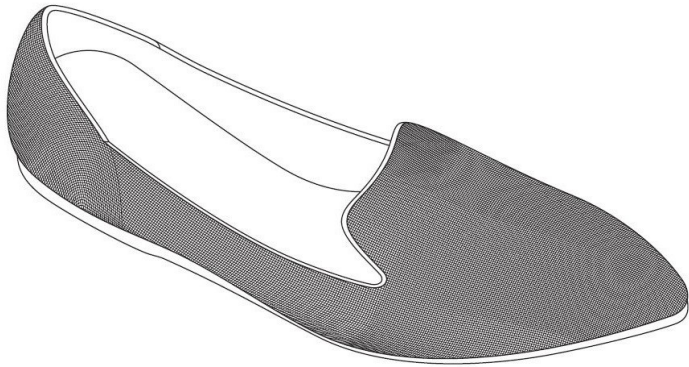


«У цьому випадку усі сторони погодилися, що не існувало жодних обмежень щодо свободи автора, а також не було визначено жодних елементів ПЗ, що функцією.



«...» ій ступінь ча взуття зпечувати ують, що балетки відрізняється за формою, текстурою, кольорами та матеріалами. [...] До цього висновку я дійшов, спираючись на висновки, викладені в пунктах 74 і 75 вище, **включаючи дуже широку свободу автора.**» ([2020] EWHC 3391 (IPEC))

[2020] EWHC 3391 (IPEC)



[2020] EWHS 3391 (IPES)

«Звертаючись спочатку до ПЗ Allegra K, я без вагань дійшов висновку, що він справляє на інформованого користувача **інше загальне враження**, ніж ПЗ позивача. Хоча існує декілька **відмінностей**, наступних **трьох**, визнаних відповідачем, **достатньо**, щоб вирішити це питання:

(а) каблук: хоча Allegra K і ПЗ позивача мають виразний каблук, каблук на ПЗ позивача значно менш виражений. Висота каблука Allegra K є максимально прийнятною для того, щоб взуття все ще вважалось «пласким». На відміну від каблука ПЗ позивача, каблук Allegra K двоколірний, де у верхній частині кабулка від половини до двох третин каблука покрита тим же матеріалом, що і верхня частина взуття. На мою думку, інформований користувач сприйматиме це як дуже суттєву різницю;

[2020] EWHC 3391 (IPEC)


(б) матеріал верхньої частини: сторони погодилися, що Allegra K виготовлена із замші. Як уже згадувалося вище, замша - це шкіра, її зворотня сторона, яка має оксамитове покриття. Це зовсім **інший матеріал**, ніж той, що використано у ПЗ позивача, який, як я вже зазначав, виготовлений з трикотажного шнура; і
(в) Allegra K не має **контрлінії**, що очевидно присутня у ПЗ позивача.

Інформований користувач помітить ці три відмінності, що створить різне загальне враження. Тому немає необхідності описувати інші відмінності між Allegra K та ПЗ позивача. [...] Я також нагадую собі, що, розглянувши ці три відмінності, визначені відповідачем, я також повинен відступити і оцінити загальне враження. [...] Allegra K справляє відмінне загальне враження на інформованого користувача. Суд ЄС чітко заявив у PepsiCo [...], і сторони погодились з тим, що я також можу поглянути на виріб позивача "з ілюстративною метою для підтвердження вже зроблених висновків". Порівнюючи виріб позивача та Allegra K (та ігноруючи різні кольори), відмінності ще більш вражаючі.» (пп. 83-86).

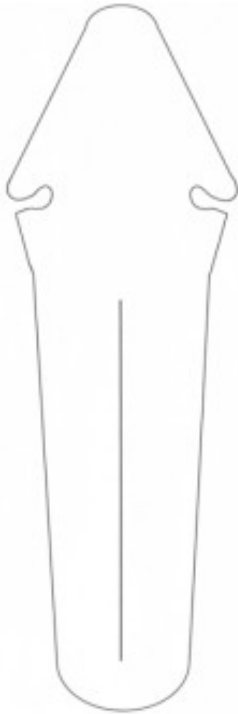


30 W (pat) 802/16






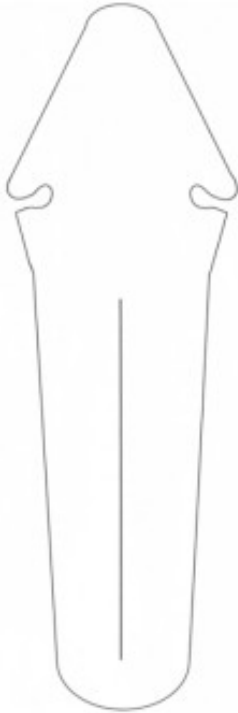
30 W (pat) 802/16



«У даному випадку, як було правильно встановлено відомством, інформований користувач є особою, яка, через свій професійний чи особистий інтерес, має справу із захисними крилами для велосипедів частіше, ніж пересічний велосипедист. Це визначення включає не тільки тих, хто професійно пов'язаний із велосипедною галуззю, але й тих, хто належить до «велосипедної спільноти» або ж принаймні близький до такої спільноти, а тому у цілому спостерігає за розвитком ринку велосипедної галузі.» (30 W (pat) 802/16)



30 W (pat) 802/16



«У будь-якому випадку вимоги, пов'язані з використанням ПЗ, призводять до значного обмеження варіантів ПЗ та, відповідно, **вузького ступеню свободи автора**. [...] Верхня частина захисного крила, яка вставляється в конічне сидло, повинна враховувати його форму, а також (інша ознака, яку не слід брати до уваги) і виїмки для стійок сидла розташовані відповідно до форми та розташування сидла: по суті ця ознака зумовлена передбачуваним використанням [...] Ширина, довжина та конструкція захисного крила беззаперечно **обмежуються функціональними обмеженнями**. (30 W (pat) 802/16)

30 W (pat) 802/16

Треба спочатку **встановити ознаки ПЗ, які визначають загальне враження зареєстрованого ПЗ.** [...] Визначення загального враження може базуватися лише на ознаках, які все ще видно після встановлення. У даному випадку це ознаки нижче випуклостей, передбачених як тримач на велосипедному сидлі. Таким чином, **оскаржуваний ПЗ має такі основні ознаки:**

(А) поверхня,

1. яка має форму симетричної трапеції,
2. ширша сторона основи (цоколь) якої знаходиться на рівні опуклостей,
3. із злегка зігнутою частиною приблизно на $1/5$ висоти трапеції, розташованою приблизно на 12° до опуклостей, що означає, що ця частина зроблена ширше, ніж решта трапецієподібної області
4. у якої коротша основа має округлу форму

(В) відношення основи до трапеції становить приблизно 1: 2,

(С) поздовжня складка, яка

1. починається приблизно на $1/5$ висоти трапеції на рівні згинальних ніг
2. знаходиться посередині,
3. не доходить до кінця крила.

30 W (pat) 802/16

Для визначення загального естетичного враження, крім зовнішнього опису ознак, необхідно оцінити та **зважити** їх з огляду на їх відповідність загальному враженню.

Важливість ознак А1, В у загальному враженні значно зменшена тим, що вони є зумовлені переважно технічною функцією захисного крила.

Ознаки А2, А3, С1 та С2, хоч і підкорюються технічно-функціональній меті, відіграють певну роль у загальному враженні.

Ознаки А4 та С3 не визначені вимогами, пов'язаними із використанням виробу. Вони мають значну вагу у загальному враженні від ПЗ, у порівнянні із іншими ознаками.

Оскаржений ПЗ має **відмінне загальне враження** від загального враження, що справляє незареєстрований ПЗ, зокрема із врахуванням обмеженої свободи автора, що дозволяє стверджувати про наявність індивідуального характеру.

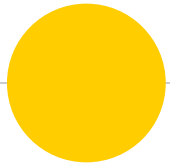
30 W (pat) 802/16

При порівнянні (ознак) оскарженого ПЗ із незареєстрованим ПЗ, порівнянні, яке є необхідним для визначення індивідуального характеру, патентне відомство повинно визнати, що оскаржуваний ПЗ, за своїми розмірами та шириною (ознака А1, а також ознака В), обрисами (ознака А2. та А3) та поздовжньою складкою посередині та на початку приблизно на 1/5 висоти трапеції (ознаки С1 та С2) майже ідентичний незареєстрованому ПЗ і максимум, що можна стверджувати, це те, що ці ознаки трохи відрізняються від незареєстрованого ПЗ.

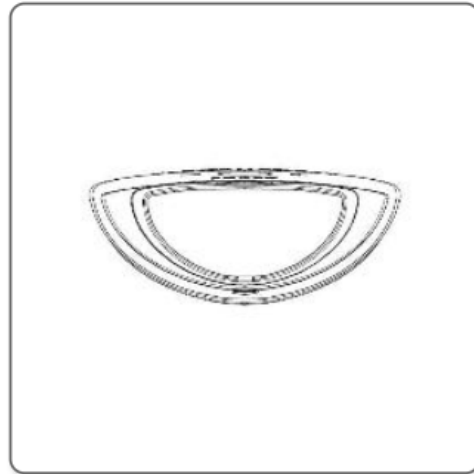
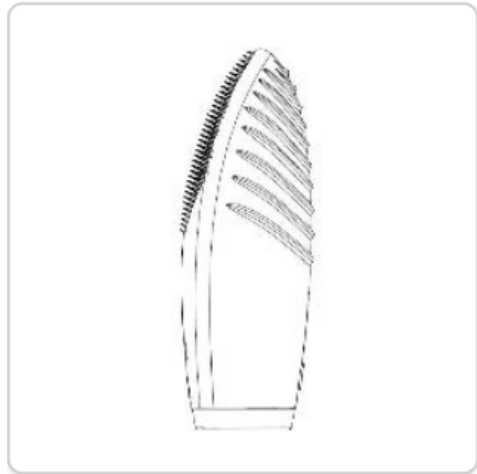
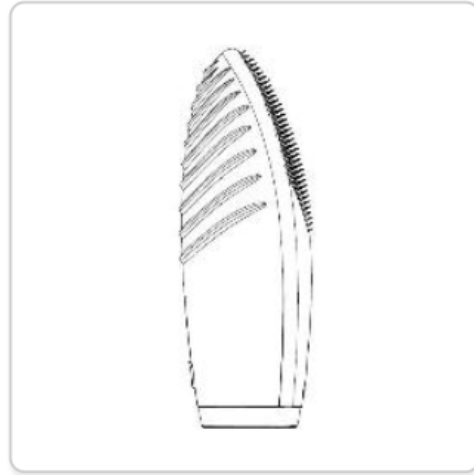
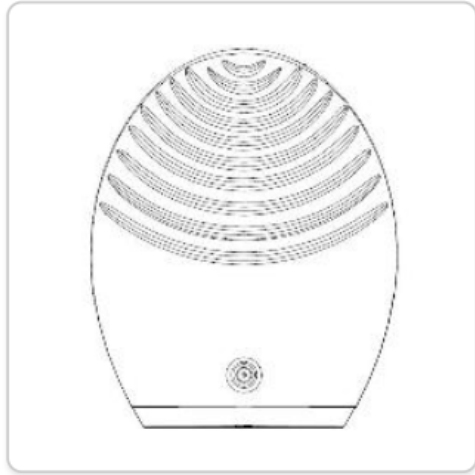
Однак протиставлені ПЗ відрізняються тим, що лінія бічних країв звужується у формі меча у незареєстрованому ПЗ сильніше, ніж у оскаржуваному ПЗ, а також у тому, що поздовжня складка у незареєстрованому ПЗ іде до кінця захисного крила, на відміну від оскаржуваного ПЗ (ознака С3). Існують також відмінності в конструкції нижнього кінця, який у оскаржуваному ПЗ є заокругленим (ознака А4), тоді як у незареєстрованому ПЗ він має кутовий дизайн. Крім того, окрім поздовжньої складки, незареєстрованим ПЗ також має поперечну складку, розташовану у верхній частині видимої захисної пластини, тоді як вона відсутня в оскаржуваному ПЗ.

30 W (pat) 802/16

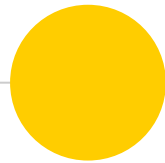
Навіть незважаючи на те, що збіги переважають у кількісному плані (обидва ПЗ лише у частині ознак А4 і С3, а також додаткового поперечного згину в незареєстрованому ПЗ), відмінностей все ще достатньо для **відмінного загального враження**. Причиною цього є те, що схожості здебільшого стосуються тих ознак, конструкція яких значною мірою визначається передбачуваним використанням.

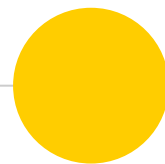
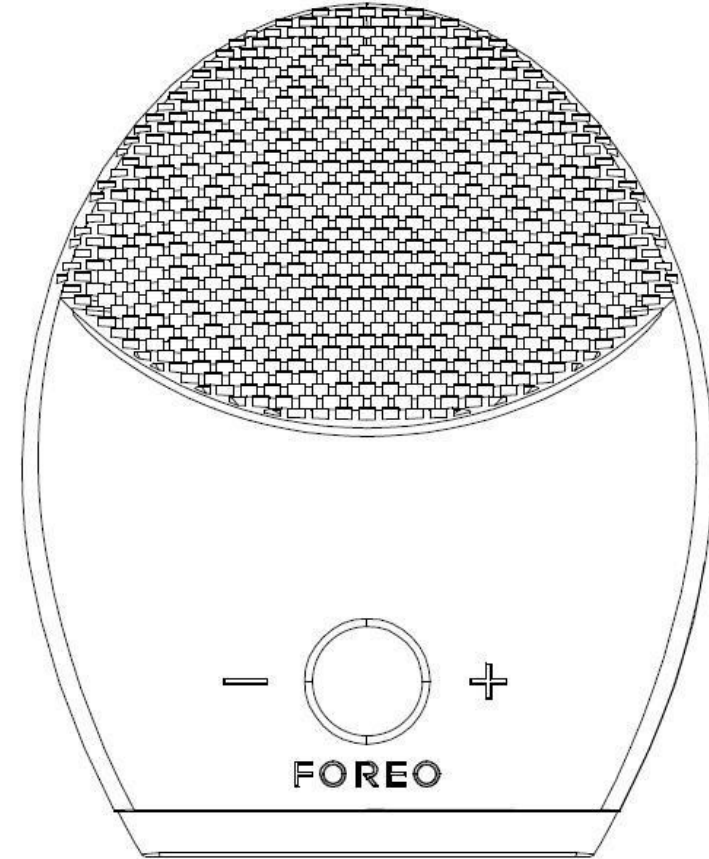


Кейс



003423060-0001





SEE THE **T-SONIC™** DIFFERENCE

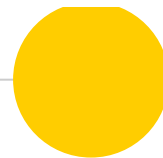
The next-generation LUNA 2 facial cleansing solution utilizes up to 2X the T-Sonic™ power to gently exfoliate dead skin cells, unclog pores of makeup residue, and remove up to 99.5% of dirt and oil that can contribute to adult-onset acne breakouts.

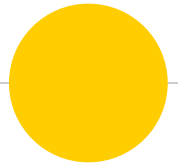


ADVANCED ANTI-AGING MASSAGE

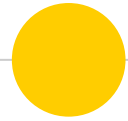
BUY NOW

Its reverse side uses lower-frequency pulsations to massage the face, visibly reducing fine lines around the eyes and mouth, and leaving the skin looking firm and lifted. The anti-wrinkle mode of the LUNA 2 also improves the absorption of your favorite skincare products.





Дякую за увагу!



Джерела ілюстрацій

Джинси:

<https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/2019/02/28/how-to-shop-spring-2019s-hottest-denim-trends/>

Асиметричні джинси:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0062/7045/1781/products/KS1143PF19-_5_620x.jpg?v=1558521936