

**Верховный суд Китая опубликовал новые руководящие дела в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность**

**Часть III. Руководящее дело о нарушении патентных прав на промышленный образец**

Хан-Мей Тсо (Han-Mei Tso), Кен Цз. Ю (Ken J. Yu)

В марте 2017 г. Верховный народный суд Китая (далее — «Верховный суд») опубликовал 16-й сборник руководящих дел, включающий десять дел о защите прав на интеллектуальную собственность (далее — «ИС»). Три из них связаны с нарушением патентных прав.

В информационном бюллетене Osha Liang за июнь и август 2017 г. были рассмотрены руководящее дело о нарушении патентных прав в сфере ответственности платформы электронной коммерции ([см. ссылку](#)) и руководящее дело, связанное с нарушением патентных прав на процесс создания фармацевтических препаратов ([см. ссылку](#)). В этом выпуске мы рассмотрим руководящее дело, связанное с нарушением патентных прав на промышленный образец.

***Руководящее дело № 85: Grohe AG против Zhejiang Jianlong Sanitary Ware Co., Ltd.***

Компания Grohe AG (далее — «компания Grohe») является владельцем китайского патента № CN200930193487.X на промышленный образец под названием «Ручная насадка для душа» (далее — «Патент, являющийся предметом спора»). В ноябре 2012 г. компания Grohe инициировала судебный процесс по патентному спору против компании Jianlong Sanitary Ware Co., Ltd. (далее — «компания Jianlong») в народном суде промежуточной инстанции города Тайчжоу провинции Чжэцзян (далее — «Суд первой инстанции»), заявив, что серия продуктов для ванны Liya, которые производит, продает и рекламирует компания Jianlong (далее — «Продукт ответчика»), нарушает Патент, являющийся предметом спора. Компания Grohe просила суд выдать компании Jianlong судебный приказ немедленно прекратить действия, нарушающие патентные права, уничтожить соответствующие запасы продуктов и формы, предназначенные для их производства, а также выплатить компании Grohe 200 000 юаней в качестве компенсации за экономические убытки.

Суд первой инстанции пришел к заключению, что компания Jianlong не нарушила Патент, являющийся предметом спора, и отклонила требования компании Grohe. После этого компания Grohe подала апелляцию в народный суд вышестоящей инстанции провинции Чжэцзян (далее — «Суд второй инстанции») против решения Суда первой инстанции. Суд второй инстанции, напротив, пришел к заключению, что компания Jianlong нарушила патентные права компании Grohe на промышленный образец. Компания Jianlong не согласилась с таким решением и подала петицию в Верховный суд о повторном рассмотрении дела.

Согласно статье 11 документа «Толкование Верховным народным судом ряда вопросов по применению закона при рассмотрении споров о нарушении патентных прав», для того

чтобы определить, являются ли соответствующие промышленные образцы одинаковыми или сходными, народный суд должен, опираясь на конструктивные особенности запатентованного образца и конструктивные особенности продукта, предположительно нарушающего патентные права, провести комплексный анализ общего визуального эффекта. Суду не следует рассматривать конструктивную особенность, руководствуясь в первую очередь ее технической функцией. Как правило, в большей степени влияют на общий визуальный эффект промышленного образца следующие элементы: (1) часть продукта, которая хорошо видна при обычном использовании, и (2) конструктивная особенность, которая отличает запатентованный промышленный образец от существующих промышленных образцов. Таким образом, в этом деле стояло два ключевых вопроса: какие конструктивные особенности отличают запатентованный промышленный образец от существующих промышленных образцов и входит ли Продукт ответчика в объем правовой охраны запатентованного образца (см. приведенный ниже рисунок, на котором показаны промышленный образец, защищенный Патентом, являющимся предметом спора, и Продукт ответчика).



Промышленный образец, защищенный Патентом, являющимся предметом спора

Продукт ответчика

После сравнения Верховный суд пришел к заключению, что, хотя в Продукте ответчика используется напоминающий наклонную дорожку элемент с поверхностью водовыпуска, который очень похож на промышленный образец, защищенный Патентом, являющимся предметом спора, конструктивные особенности его рукоятки, соединение между разбрызгивающей головкой и рукояткой, а также другие конструктивные особенности, которые хорошо видны при обычном использовании, несомненно отличают его от промышленного образца, защищенного Патентом, являющимся предметом спора.

Кроме того, на промышленном образце, защищенном Патентом, являющимся предметом спора, имеется наклонная нажимная кнопка, в то время как на Продукте ответчика такой кнопки нет. Верховный суд разошелся во мнении с Судом второй инстанции в отношении того, является ли нажимная кнопка функциональной конструктивной особенностью. Суд

второй инстанции пришел к заключению, что нажимная кнопка является функциональной конструктивной особенностью, поэтому он не рассматривал ее участие в создании общего визуального впечатления от продукта. Верховный суд, напротив, пришел к заключению, что функциональная конструктивная особенность относится к характеристике, обусловленной исключительно особой функцией продукта, без учета каких-либо эстетических факторов с точки зрения обычных потребителей.

В этом случае, без сомнения, нажимная кнопка является переключателем, используемым для управления расходом воды. Однако если переключатель установлен на рукоятке насадки для душа, форма нажимной кнопки может варьироваться. Обычные потребители такого продукта стали бы спонтанно обращать внимание на декоративные особенности конструкции нажимной кнопки и могли бы воспринимать ее не только как регулятор потока воды, но и как эстетический элемент продукта. Поэтому Верховный суд пришел к заключению, что нажимная кнопка является не только функциональной конструктивной особенностью. Тот факт, имеет ли ручная насадка для душа нажимную кнопку или нет, может влиять на общее визуальное впечатление потребителя от продукта. Поскольку в конструкции Продукта ответчика нажимная кнопка отсутствует, в отличие от запатентованного промышленного образца, Продукт ответчика не включает в себя все конструктивные особенности промышленного образца, защищенного Патентом, являющимся предметом спора. Соответственно, Продукт ответчика не попадает в объем защиты Патента, являющегося предметом спора.

Верховный суд пришел к выводу, что Суд второй инстанции рассматривал и тщательно оценивал только конструктивную особенность напоминающего наклонную дорожку элемента с поверхностью водовыпуска на промышленном образце, защищенном Патентом, являющимся предметом спора. Суд второй инстанции не проанализировал другие конструктивные особенности промышленного образца, защищенного Патентом, являющимся предметом спора, а также конструктивные особенности, хорошо видные при обычном использовании насадки для душа, которые могут отличать конструкцию Продукта ответчика и продукта, защищенного Патентом, являющимся предметом спора. В результате Верховный суд определил, что решение Суда второй инстанции является ошибочным, и признал законным решение Суда первой инстанции.

Из этого руководящего дела мы узнали, что если продукт, в отношении которого выдвигается обвинение в деле о нарушении патента на промышленный образец, не включает в себя все запатентованные конструктивные особенности, которые имеются у уже существующего промышленного образца, то суд обычно исходит из того, что продукт, в отношении которого выдвигается обвинение, и запатентованный промышленный образец не являются одинаковыми или сходными. Что касается определения того, является ли конструктивная особенность функциональной (пример: нажимная кнопка в представленном примере), то не следует считать конструктивную особенность функциональной только потому, что она выполняет определенную функцию или имеет определенные технические особенности. Вместо этого определение должно основываться на том, подумают ли обычные потребители соответствующего продукта о том, что определенная конструктивная особенность обусловлена исключительно конкретной функцией и нет необходимости рассматривать эстетическую сторону этой конструктивной особенности. Кроме того,

функциональная конструктивная особенность не имела бы существенного влияния на общее визуальное впечатление. Следует отметить: для того чтобы определить, влияет ли конструктивная особенность, имеющая как функциональные, так и декоративные характеристики, на общее визуальное впечатление, необходимо проанализировать степень декоративности такой конструктивной особенности. Чем большей декоративностью она отличается, тем больше она может влиять на общее визуальное впечатление, и наоборот.