

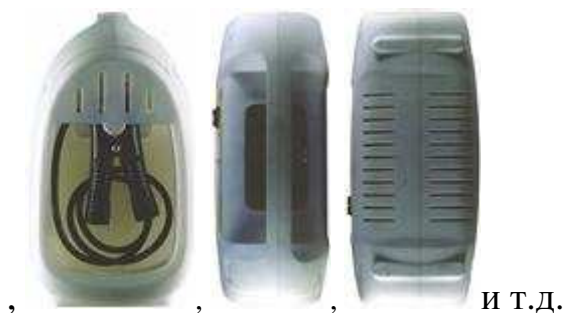
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Научно-производственное предприятие «Орион СПб», Россия (далее – заявитель, ООО «НПП «Орион СПб»), поступившее 07.07.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2015504073, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Корпус устройства для зарядки батарей» в



объеме представленных изображений:



По результатам проверки патентоспособности заявленного решения было принято решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 05.04.2017 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное решение не соответствует требованиям пункта 5 статьи 1352 Кодекса, поскольку решением способным ввести в заблуждение потребителя изделия не предоставляется правовая охрана, в том числе решениям идентичным объектам, указанным в пунктах 4-10 статьи 1483 Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты.

В заключении экспертизы указано, что на изображении промышленного образца присутствует словесный элемент «Вымпел», производящий такое же общее впечатление, что и зарегистрированный товарный знак по свидетельству № 490869, правообладателем которого является ООО «Орион».

В заключении также отмечено, что предоставленное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака не может быть учтено, поскольку в соответствии с пунктом 5(2) статьи 1352 Кодекса предоставление согласия собственника допускается в отношении объектов, указанных в пункте 4 и подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Согласие собственника товарного знака на использование его в промышленных образцах не предусмотрено.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель, признавая доводы экспертизы справедливыми, направляет изображения промышленного образца с исключением всех спорных изобразительных и словесных обозначений, а именно изобразительного товарного знака по свидетельству № 504013 и товарного знака «Вымпел» по свидетельству № 490869, и просит отменить решение Роспатента и вынести решение о выдаче патента на промышленный образец;

- заявленный промышленный образец признан новым и оригинальным;

- все три юридических лица ООО «НПП Орион», ООО «Инвестпром» и ООО «НПП Орион СПб» являются аффилированными, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ;

- стороны не имеют взаимных претензий, потребители не будут введены в заблуждение, поскольку изображения изделия не содержат противоречивых сведений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент на промышленный образец по заявке № 2015504073.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.11.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает Кодекс, в редакции, действовавшей на дату подачи, и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1349 Кодекса объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным Кодексом требованиям к промышленным образцам.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

В соответствие с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца: 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 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.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае отмены решения об отказе в выдаче патента на промышленный образец, принятого по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

Совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца



отражена на изображениях изделия:




и т.д.


Анализ доводов возражения и доводов, изложенных в решении Роспатента, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Заявленное решение относится к объемным изделиям промышленного дизайна – корпусу устройства для зарядки батарей. На корпусе устройства



размещены этикетки: «», «», включающие словесный элемент «Вымпел».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 490869 представляет собой слово «**ВЫМПЕЛ**» [1]. Правовая охрана товарному знаку действует в отношении товаров 09 МКТУ: «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, сигнализации, спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; огнетушители».

Целесообразно указать, что приведенный заявителем товарный знак по свидетельству № 504013 (  ) не был противопоставлен при экспертизе, поскольку его владельцем является сам заявитель.

Сопоставительный анализ заявленного промышленного образца и товарного знака [1] показал следующее.

Заявленное решение включает элементы «ВЫМПЕЛ/Вымпел», тождественные или производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с противопоставленным знаком «**ВЫМПЕЛ**».

Необходимо обратить внимание, что заявитель является ООО «НПП «Орион СПб», а правообладателем товарного знака [1] – ООО «НПП «Орион».

Далее, следует указать, что устройство для зарядки батарей является электрическим прибором, т.е. заявленное решение относится к части прибора электрического. В перечне противопоставленного товарного знака [1] имеется товар 09 класса МКТУ: «приборы электрические». Указанное позволяет признать, что товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, однородных заявленному изделию (соотносятся как род-вид, имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей).

Таким образом, заявленное решение включает элементы, тождественные (ВЫМПЕЛ/ВЫМПЕЛ) или производящие общее впечатление (Вымпел/ВЫМПЕЛ), которое может привести к смешению с товарным знаком другого лица в отношении однородных товаров, что позволяет признать заявленный промышленный образец

несоответствующим требованиям пункта 5 статьи 1352 Кодекса, а доводы экспертизы правомерными.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в возражении заявителем приведены доводы о внесении изменений в заявленное решение, а 22.09.2017 представлен комплект изображений изделия, в котором этикетки выглядят следующим образом:



Проанализировав представленные материалы, коллегия сочла возможным принять их во внимание и констатировать, что заявителем приведены доводы, позволяющие отнести заявленный промышленный образец к объектам, которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленных образцов в соответствии с требованиями законодательства.

В связи с изложенным, коллегия сочла возможным на основании пункта 5.1 Правил ППС направить материалы заявки для проведения дополнительного информационного поиска.

Результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы были представлены в распоряжение коллегии 16.11.2017, при этом в заключении экспертизы отмечено, что в результате проведенного информационного поиска по заявке № 2015504073 источников информации, препятствующих признанию заявленного промышленного образца патентоспособным, не выявлено.

Данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что заявленный промышленный образец соответствует требованиям статьи 1352 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2017, отменить решение Роспатента от 05.04.2017 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2015504073 с изображениями, представленными 22.09.2017.**

(21) 2015504073/49

(51) МКПО: 13-02

(57) Корпус устройства для зарядки батарей



(56) EM 001228381-0005 S, 09.09.2010  
CN 201330644065.6 S, 04.06.2014  
CN 200330107627. X, 09.06.2004  
CN 201330246319.9 S, 09.10.2013  
CN 201030236928.2 S, 05.01.2011  
CN 201030576682.3 S, 26.10.2010  
CN 201230147320.1 S, 03.05.2012  
CN 200930143719.0 S, 08.06.2009  
CN 200730114685.3 S, 16.04.2007  
CN 200830268194.9 S, 13.11.2008

CN 201230226372.8 S, 06.06.2012

CN 200730337346.1 S, 17.10.2007

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание в первоначальной редакции заявителя.