

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс), Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), и Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов», официальная публикация которого состоялась 4 апреля 2017 г., рассмотрела возражение компании ПСА ОТОМОБИЛЬ СА, Франция (далее – заявитель), поступившее 16.12.2022, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.07.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/219519, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Решетка радиатора для транспортного средства», в частности, в объеме следующих изображений:



«1.1.



, 1.2

».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе, мотивированное тем, что заявленный промышленный образец не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В решении Роспатента отмечено, что промышленный образец включает объект, в виде расположенных друг под другом перевернутых букв V, производящий общее впечатление, такое же, как товарные знаки других лиц, охраняемые в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ и имеющие более ранний приоритет:

- свидетельство № 870354, дата приоритета 20.01.2021, наименование и адрес правообладателя: Отомобиль СИТРОЕН, 2-10 Бульвар дё л'Ёроп, 78300 Пуасси, Франция (далее – [1]);
- международная регистрация № 1109556, дата приоритета 14.10.2011 (дата конвенционного приоритета 23.06.2011), наименование и адрес правообладателя AUTOMOBILES CITROËN, 2-10 Boulevard de l'Europe F-78300 POISSY (далее – [2]);
- международная регистрация № 1045065, дата приоритета 28.01.2010, наименование и адрес правообладателя AUTOMOBILES CITROËN, 2-10 Boulevard de l'Europe F-78300 POISSY (далее – [3]);
- международная регистрация № 1443755, дата приоритета 22.10.2018 (дата конвенционного приоритета 03.10.2018), наименование и адрес правообладателя AUTOMOBILES CITROËN, 2-10 Boulevard de l'Europe F-78300 POISSY (далее – [4]).

Таким образом, заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности, предусмотренному подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении указано, что промышленный образец признается способным ввести потребителя в заблуждение, если экспертом обоснована способность промышленного образца ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя изделия или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой. Однако, в решении Роспатента лишь процитированы положения подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, явившиеся основанием для решения об отказе, и указано, что изображения заявленного промышленного образца содержат элемент, который производит такое же общее впечатление, как и товарные знаки другого лица с более ранним приоритетом, но отсутствует обоснование, почему эксперт пришел к выводу о способности заявленного решения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя или товара.

По мнению заявителя, представленные изображения заявленного промышленного образца не содержат элемент, который производит такое же общее впечатление, как и товарные знаки по международным регистрациям [2]-[4] и свидетельству [1].

В подтверждение данного мнения в возражении отмечено, что товарные знаки по свидетельству [1] и международной регистрации [2] представляют собой стилизованное плоскостное изображение элементов шевронной передачи. Стилизованное изображение элементов шевронной передачи которых состоит из двух дугообразных элементов с заостренными концами, направленными вниз. При этом на изображении по свидетельству [1] внутри каждого из элементов имеется толстая полоса, начинающаяся от центральной части каждого элемента и сужающаяся в направлении справа налево. На изображении по международной регистрации [2] внутри каждого из элементов выполнена дугообразная линия, проходящая по центру вдоль всей длины элемента и имеющая утолщение в центральной части, соприкасающееся с нижним краем элемента. Кроме того, над

линией с правой стороны имеется толстая полоса, начинающаяся от центральной части каждого элемента и сужающая в направлении слева направо.

Указанные особенности выполнения рассматриваемого товарных знаков [1] и [2] являются четко визуализируемыми при восприятии в целом и непосредственно определяют общее зрительное впечатление и должны учитываться при сравнении с заявленным изделием. В заявлном решении внешнего вида радиаторной решётки для транспортного средства элемент, о котором указано в решении Роспатента, не представляет собой отдельный элемент (объект) изображения решётки, а является объемными изгибами самой решетки и обусловлен непосредственно особенностями исполнения формы самой решетки в целом. Данное обстоятельство подтверждается тем фактом, что центральная часть решетки, хотя и имеет изгиб, но концы изгиба не являются завершенными, а продолжаются как неотъемлемая и сплошная часть параллельных полочек решётки. Кроме того, само рассматриваемое изделие имеет иную общую форму, нежели противопоставленный товарный знак, а именно на наружных боковых краях боковых частей решетки имеется дугообразный вырез, тогда как в товарном знаке концы изогнутых элементов выполнены прямыми, вертикальными, что влияет на общее зрительное впечатление. Упомянутый элемент радиаторной решётки имеет иную внутреннюю проработку, отличающуюся от проработки внутренней части элементов товарных знаков [1] и [2]. Соответственно, заявитель полагает, что, учитывая особенности исполнения каждого из товарных знаков [1] и [2], так и заявлного решения внешнего вида радиаторной решетки, можно констатировать, что они производят разное общее впечатление, в связи с чем потребитель не может быть введен в заблуждение относительно производителя изделия или товара.

Относительно товарного знака по международной регистрации [4] в возражении указано, что он является комбинированным и представляет собой комбинацию словесных элементов «OUI ARE FRENCH» и «CITROËN», выполненных оригинальным шрифтом, и стилизованного изображения

элементов шевронной передачи со всеми особенностями графического исполнения, как и в товарном знаке по свидетельству [1]. В товарном знаке по международной регистрации [4] доминирующее положение занимает словесный элемент «OUI ARE FRENCH», что подтверждается тем фактом, что данный элемент занимает основную площадь товарного знака и занимает наиболее удобное для восприятия потребителем центральное положение в обозначении в три строки.

В отношении товарного знака по международной регистрации [3] в возражении указано, что он также является комбинированным и представляет собой комбинацию словесного элемента «CITROËN», выполненного оригинальным шрифтом, и стилизованного изображения элементов шевронной передачи со всеми особенностями графического исполнения, как и в товарном знаке по международной регистрации [2]. В товарном знаке по международной регистрации [3] доминирующее положение занимает словесный элемент «CITROËN». В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, именно с данного словесного элемента начинается восприятие товарного знака по международной регистрации [3].

Очевидно, что указанные доминирующий и словесный элементы влияют на производимое товарными знаками по международным регистрациям [3] и [4] общее впечатление, однако, данный факт не был принят во внимание при сравнении общих впечатлений, производимых этими товарными знаками и заявлением решением, что привело к ошибочному выводу о том, что заявленное решение производит такое же общее впечатление, как и товарные знаки по международным регистрациям [3] и [4].

Указанные товарные знаки являются комбинированными и, соответственно, наличие в комбинированном товарном знаке словесных элементов не может не приниматься во внимание при анализе общего

впечатления, так как общее впечатление формируется с учетом всех особенностей обозначений. Соответственно, по мнению заявителя, товарные знаки по международным регистрациям [3] и [4], представляя собой в целом комбинированные товарные знаки, и заявленное решение внешнего вида радиаторной решетки для транспортного средства (его рассматриваемый элемент) производят разное общее впечатление, в связи с чем потребитель не может быть введен в заблуждение относительно производителя изделия или товара.

В возражении подчеркнуто, что способность решения внешнего вида изделия вводить потребителя в заблуждение означает, что оно способно породить в сознании потребителя представление об изделии или его производителе, которое не соответствует действительности. Однако, способность вводить в заблуждение не является очевидной, она носит вероятностный характер. При этом, на вероятность введения потребителя в заблуждение, безусловно, могут влиять и другие обстоятельства, помимо только факта сходства заявленного решения и противопоставленного товарного знака. По мнению заявителя, для вывода о способности решения вводить потребителя в заблуждение необходимо учитывать все обстоятельства, которые влияют на такую способность.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что правообладатель товарных знаков Отомобиль СИТРОЕН (AUTOMOBILES CITROËN) [1]-[4] и компания заявителя ПСА ОТОМОБИЛЬ СА (PSA AUTOMOBILES SA) являются родственными компаниями и принадлежат к одной группе компаний, входящих в корпорацию Stellantis N.V. (см. выдержку из годового отчета корпорации Stellantis N.V. с указанием родственных компаний, входящих в корпорацию, со 100% долевым участием, включая и компании AUTOMOBILES CITROËN и PSA AUTOMOBILES SA (далее – [5])).

По мнению заявителя, при анализе способности заявленного решения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя изделия или товара необходимо принимать во внимание и те обстоятельства, при которых

вероятность введения потребителя в заблуждение может быть исключена. Данное обстоятельство родственности компаний правообладателя товарных знаков [1]-[4] и заявителя обуславливает восприятие потребителем, как имеющих один и тот же источник происхождения, что исключает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя изделия или товара.

Вместе с тем, заявитель принял решение скорректировать изображения заявленного промышленного образца путем исключения спорных элементов (далее – [6]). Заявитель отмечает, что спорные элементы относятся к несущественным признакам внешнего вида заявленного изделия, так как не являются доминантным и их исключение из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

На основании вышеизложенного заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны промышленному образцу.

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

С учетом даты подачи международной заявки (11.03.2022), правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Правила ПО), Женевский акт 1999 г. Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (далее - Акт) и Общую инструкцию к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (действует с 1 января 2019 г.) (далее – Общая инструкция).

Согласно статьи 12(1) Акта ведомство любой указанной Договаривающейся стороны в случае, если в отношении отдельных или всех промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации, не соблюdenы предусмотренные ее законодательством условия предоставления

охраны, может полностью или частично отказать в признании действия любой международной регистрации на территории этой Договаривающейся стороны.

Согласно статьи 12(2)(б) Акта в любом уведомлении об отказе излагаются все мотивы, являющиеся основанием для отказа.

Согласно пункту 1 статьи 1349 Кодекса объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим 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. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. 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.

Согласно подпункту 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. Предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным объектам, указанным в пункте 4, подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или

уполномоченными собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты.

В соответствии пунктом 3 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на промышленный образец по существу, в частности, если они содержат изображения изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 33 Правил, если по результатам проверки документов установлено, что они включают дополнительные материалы, которые изменяют заявку по существу, такие материалы в части, изменяющей заявку по существу, при дальнейшем рассмотрении заявки во внимание не принимаются.

В соответствии с пунктом 71 Правил ПО к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

В соответствии с пунктом 72 Правил ПО признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, в соответствии с

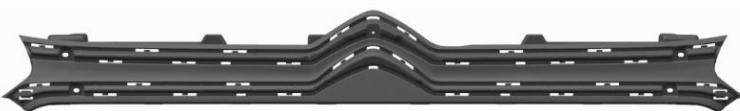
пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления

Существо заявленного предложения отображено, в частности, на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя, показал следующее.

Заявленный промышленный образец (см., в частности,

фиг. 1.1



и

фиг. 1.2



) включает элемент

, производящий такое же общее впечатление, что и товарный знак по международной регистрации [2]



Данный вывод сделан на основании того, что указанный элемент на заявлном промышленном образце и товарный знак по международной регистрации [2] выполнены в виде стилизованного обозначения шевронной передачи, которое традиционно используется для обозначения транспортных средств марки «CITROËN». Данный элемент является одним целым с предложенной радиаторной решеткой, расположен в ее центральной части, однако, он выделяется на фоне всей решетки за счет выполнения его крупным и выпуклым. Таким образом, именно на этот элемент решетки транспортного средства потребитель будет обращать внимание в первую очередь.

Несмотря на ряд отличий выявленных заявителем в возражении, необходимо отметить, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 от 23.04.2019).

Заявленный промышленный образец относится к таким изделиям как решетка радиатора транспортного средства.

Товарный знак по международной регистрации [2] не принадлежит заявителю ПСА ОТОМОБИЛЬ СА (PSA AUTOMOBILES SA), Франция и зарегистрирован на имя компании Отомобиль СИТРОЕН (AUTOMOBILES CITROËN), Франция до даты подачи заявленного промышленного образца в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ

В связи с изложенным, заявленный промышленный образец может ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении его производителя.

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, в том, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

На основании изложенного, товарные знаки по международным регистрациям [1], [3], [4] не рассматривались.

С возражением представлены материалы [5], которые, по мнению заявителя, показывают, что компания заявителя ПСА ОТОМОБИЛЬ СА (PSA AUTOMOBILES SA), Франция является родственной компанией правообладателя товарного знака [2] компании Отомобиль СИТРОЕН (AUTOMOBILES CITROËN), Франция. Однако, данное обстоятельство не изменяет сделанного выше вывода, поскольку указанные компании являются разными юридическими лицами. Следовательно, правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, не имеющим исключительного права на товарный знак [2].

Относительно скорректированных изображений [6] необходимо отметить следующее.



Однако, признаки, характеризующие указанный элемент радиаторной решетки, являются доминантными, они определяют эстетические особенности внешнего вида этого изделия и общее зрительное впечатление, их исключение из совокупности признаков внешнего вида изделия приводит к изменению общего зрительного впечатления. Следовательно, данные признаки являются существенными (см. процитированный выше пункт 71 и 72 Правил ПО).

Таким образом, согласно пункту 3 статьи 1378 Кодекса изображения [6] изменяют заявку на промышленный образец по существу. Следовательно, они не

могут быть приняты к рассмотрению (см. процитированный выше пункт 33 Правил ПО).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2022, решение Роспатента от 21.07.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации оставить в силе.