

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 Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 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 Барри Кальбо АГ, Швейцария (далее – заявитель), поступившее 16.09.2022, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.04.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации № DM/213561, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Этикетка» в объеме представленного изображения:



« ».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе, мотивированное тем, что заявленному решению не может быть предоставлена охрана в качестве промышленного образца.

В решении Роспатента указано, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. При этом изображения внешнего вида изделия должны содержать визуальную воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют испрашиваемый заявителем объем правовой охраны промышленного образца.

Как отмечено в решении Роспатента, представленное на изображении решение внешнего вида изделия не может быть отнесено к промышленному образцу «Этикетка» в связи со следующим.

В решении Роспатента приведены определения понятий «этикетка» и «ярлык» из словарно-справочных изданий, а именно, указано, что этикетка – это ярлык, сопровождающий товар, с указанием названия и цены товара, других его параметров, а ярлык – это наклейка на предмете, товаре с указанием названия, количества, места изготовления, номера или других сведений.

В соответствии с изложенным решение внешнего вида «Этикетка» является самостоятельно используемым изделием, которое должно содержать материальный носитель/основу, на который нанесено изображение.

Вместе с тем представленное на изображении решение не имеет материального носителя/основы, т.е. не содержит существенных признаков промышленного образца «Этикетка».

Таким образом, в решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное решение не отвечает понятию промышленный образец «Этикетка» и в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса ему не может быть предоставлена правовая охрана.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение.

В возражении указано, что с учетом доводов, изложенных в решении Роспатента, заявитель корректирует название заявленного предложения на «Рисунок для этикетки».

При этом, по мнению заявителя, внесенные в название изменения полностью соответствуют требованиям нормативных документов.

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

С учетом даты подачи международной заявки (30.03.2021) 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), Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Требования ПО), и Общую инструкцию к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (действует с 1 января 2019 г.)

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.

Согласно подпункту 2 пункта 38 Правил ПО экспертиза заявки по существу включает проверку возможности отнесения заявленного промышленного образца к промышленным образцам в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса.

Согласно пункту 92 Правил ПО, если промышленный образец не соответствует хотя бы одному требованию или условию патентоспособности, предусмотренным статьей 1231.1, пунктом 4 статьи 1349 и статьи 1352 Кодекса, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 2 пункта 2 Требований ПО заявка на государственную регистрацию промышленного образца должна содержать, в частности, комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия.

Согласно подпункту 1в пункта 32 Требований ПО под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия, при этом под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в процессе обычной эксплуатации изделия, в частности изделия, составляющие набор (комплект) изделий, рисунки, графические символы, логотипы, нанесенные на поверхность изделия.

Согласно подпункту 2 пункта 32 Требований ПО изображения внешнего вида изделия должны содержать визуально воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют испрашиваемый заявителем объем правовой охраны промышленного образца.

Существо заявленного предложения отображено на приведенном выше изображении.

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

В качестве промышленного образца заявлена этикетка.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Причем под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности, этикетка.

При этом изображения внешнего вида изделия должны содержать визуальную воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют испрашиваемый заявителем объем правовой охраны промышленного образца (см. процитированный выше подпункт 2 пункта 32 Требований ПО).

Таким образом, можно согласиться с доводами, изложенными в решении Роспатента, с учетом приведенных в данном решении определений, в том, что если в качестве промышленного образца заявляется этикетка, то для отнесения ее к самостоятельно используемому изделию она должна содержать визуальную воспринимаемую информацию о материальном носителе/основе, на которую нанесено указанное выше изображение.

Однако заявленное предложение не характеризует изделие, поскольку не имеет материального носителя/основы, т.е. не содержит существенных признаков промышленного образца «Этикетка».

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, поскольку заявленное решение не отвечает понятию промышленный образец «Этикетка», которому в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса могла бы быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

Вместе с тем в возражении заявитель указал на необходимость изменения названия предложенного решения на «Рисунок для этикетки».

При этом, как указано в вышеприведенной правовой базе, под изделием также понимается самостоятельная часть изделия, причем под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в процессе обычной эксплуатации изделия, в частности, рисунок, нанесенный на поверхность изделия (см. подпункт 1в пункта 32 Требований ПО).

Таким образом, данная корректировка названия заявленного решения устранила причину, послужившую основанием для принятия решения об отказе от 28.04.2022, поскольку позволяет отнести заявленное предложение к изделию.

В связи с вышеизложенным заявленному решению в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

При этом, поскольку в отношении заявленного промышленного образца проводилась проверка на соответствие его условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1352 Кодекса, то направление материалов заявки на проведение повторной экспертизы для оценки соответствия упомянутого промышленного образца указанным условиям патентоспособности не является целесообразным.

Данное мнение также было подтверждено представителем отраслевого экспертного отдела, присутствовавшим на заседании коллегии, состоявшемся 23.09.2022, в частности, было озвучено, что информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца был проведен в полном объеме и по его результатам может быть сделан вывод о соответствии заявленного решения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1352 Кодекса (см. приложение №1 к протоколу заседания коллегии).

Кроме того, анализ материалов, имеющих отношение к заявке, показал, что не имеется оснований для вывода о несоответствии заявленного решения требованиям, предусмотренным пунктом 5 статьи 1352 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2022, отменить решение Роспатента от 28.04.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/213561.

(21) Заявка № DM/213561

(22) Дата подачи заявки: 30.03.2021

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 30.03.2021

Приоритет установлен по дате

(22) подачи заявки 30.03.2021

(72) Автор(ы) Бридж Овертоом 373i 1054 JN Амстердам (NL)

(73) Патентообладатель(и) Барри Кальбо Акциенгезельшафт Вестпарк,
Пфингствайдштрассе 60, 8005 Цюрих, Швейцария (CH)

(54) Название промышленного образца Рисунок для этикетки

Адрес для переписки с патентообладателем: 105082, Москва, Спартаковский пер., д.
2, стр. 1, секция 1, этаж 3, "Евромаркпат", пат. пов. Каксису Р.А.

(21) DM/213561

(51) МКПО-13: 19-08, 32-00

(57) Рисунок для этикетки

