

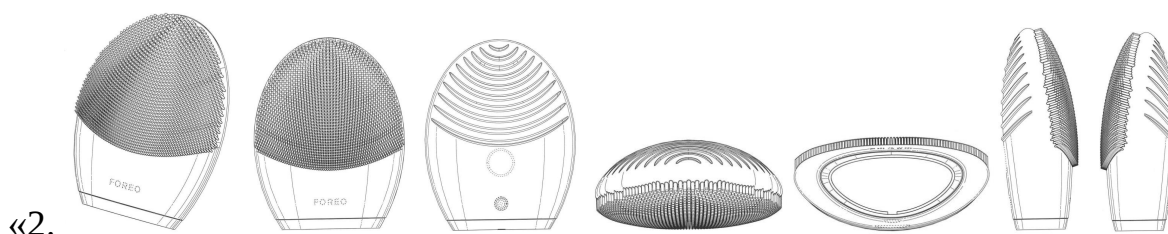
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

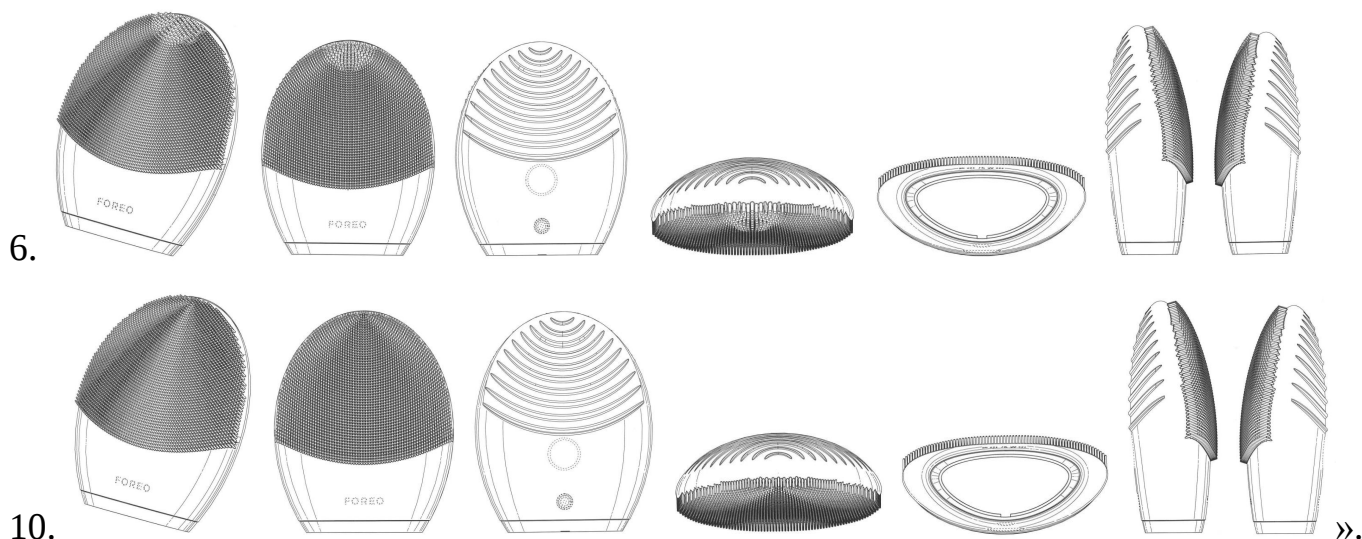
КОЛЛЕГИИ

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 (далее - Роспатент) 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, регистрационный № 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 Филип Седик (Китай) (далее – заявитель), поступившее 07.05.2021, на решение Роспатента от 07.10.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации № DM/206153, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Массажер для кожи» в объеме изображений, представленных в корреспонденции, поступившей 08.07.2020:





По результатам рассмотрения Роспатентом 07.10.2020 принято решение об отказе ввиду того, что заявленной группе внешних видов изделий невозможно предоставить правовую охрану в качестве промышленного образца согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В данном решении Роспатента отмечено, что каждый вариант заявленной группы промышленных образцов способен ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, ввиду того, что включают в себя обозначение, производящие такое же общее впечатление, что и обозначение по охранному документу на товарный знак RU 526189, опубликованному 25.11.2014 (далее – [1]), исключительное право на который не принадлежит заявителю.

На решение Роспатента об отказе от 07.10.2020 в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение.

При этом в возражении заявитель не оспаривает мотивы, содержащиеся в решении Роспатента от 07.10.2020, а представляет следующие материалы (копии):

- договоры о передаче прав на заявленный промышленный образец заявителем компании Форео Инк. (США), датируемые 25.02.2021 и 26.02.2021 (далее – [2]);
- договоры о передаче прав на заявленный промышленный образец компанией Форео Инк. (США) компании Форео Лтд. (Китай), датируемые 25.02.2021 и 26.02.2021 (далее – [3]).

Также от заявителя 24.06.2021 поступили дополнительные материалы к возражению, которые представляют собой заверенные переводчиком документы [2], [3] и диплом этого переводчика.

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

С учетом даты подачи международной заявки (24.07.2019), 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 (далее – Правила ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40242, и Общую инструкцию к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (действует с 1 января 2019 г.).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона № 55-ФЗ от 03.04.2017 «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов» «Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Женевского акта заявляет, что запись в Международном реестре об изменении владельца международной регистрации промышленного образца не будет иметь силы, пока ее ведомство не получит соответствующих документов о передаче права».

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. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Согласно пункту 4 статьи 1352 Кодекса раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем либо

любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

Согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решением, 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 решением, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 - 9 статьи 1483 настоящего 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.

Согласно пункту 4 статьи 1378 Кодекса изменения сведений об авторе, о заявителе, в том числе при передаче права на получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени автора, имени или наименования заявителя, а также исправления очевидных и технических ошибок могут быть внесены заявителем в документы заявки по собственной инициативе до регистрации промышленного образца.

Согласно пункту 1 статьи 1391 Кодекса по заявке на промышленный образец проводится экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая включает, в частности:

- информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца для определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться проверка его патентоспособности;

- проверку соответствия заявленного промышленного условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1352 настоящего Кодекса.

Согласно подпункту 2 пункта 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 32.15) Требований ПО допускается применение пунктирной линии для отображения на изображении изделия тех его частей (элементов) внешнего вида, на правовую охрану которых заявитель не претендует. При этом та часть внешнего вида изделия, к которой относится заявленный промышленный образец, должна быть изображена сплошной линией.

Согласно пункту 47 Правил ПО в случае если установлено, что промышленный образец идентичен объектам, указанным в пунктах 5-8, 10 статьи 1483 Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 86 Правил.

Согласно пункту 66 Правил ПО при проверке новизны и оригинальности не учитываются источники информации, содержащие сведения, относящиеся к заявленному промышленному образцу, раскрытые автором, заявителем либо любым лицом, получившим от них информацию, таким образом, что сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, если заявка подана в

Роспатент - в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 1352 Кодекса.

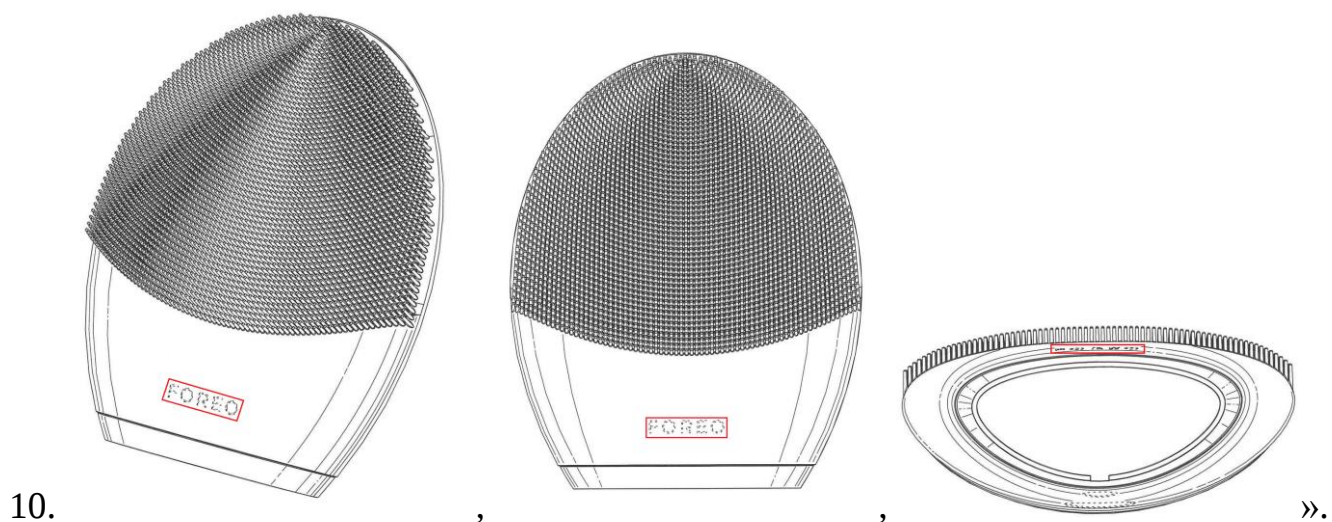
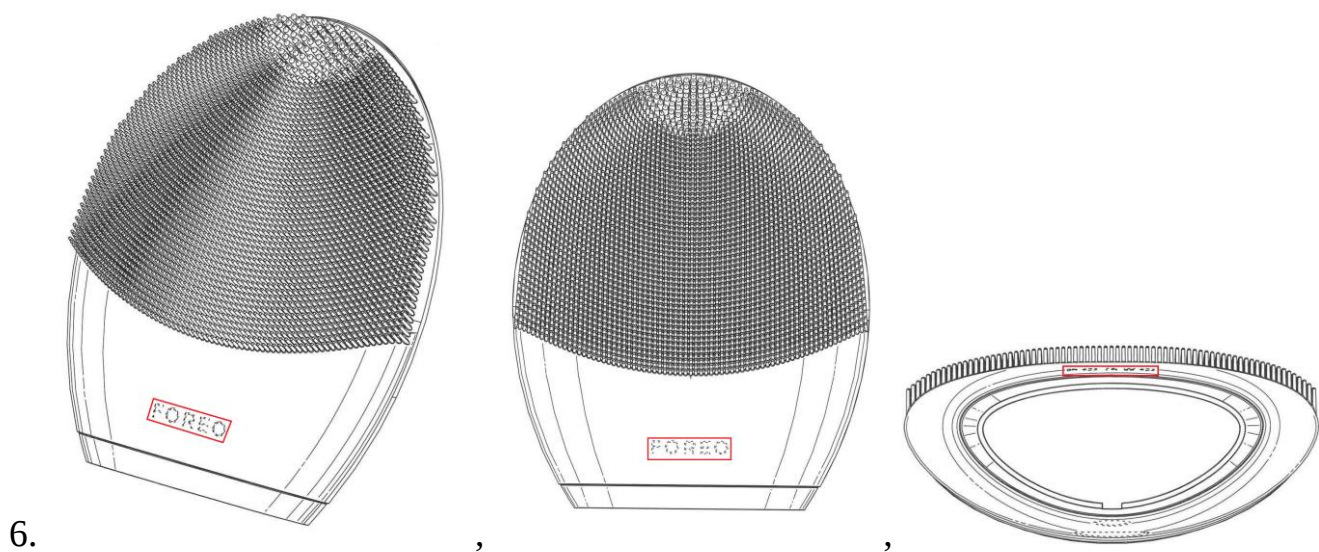
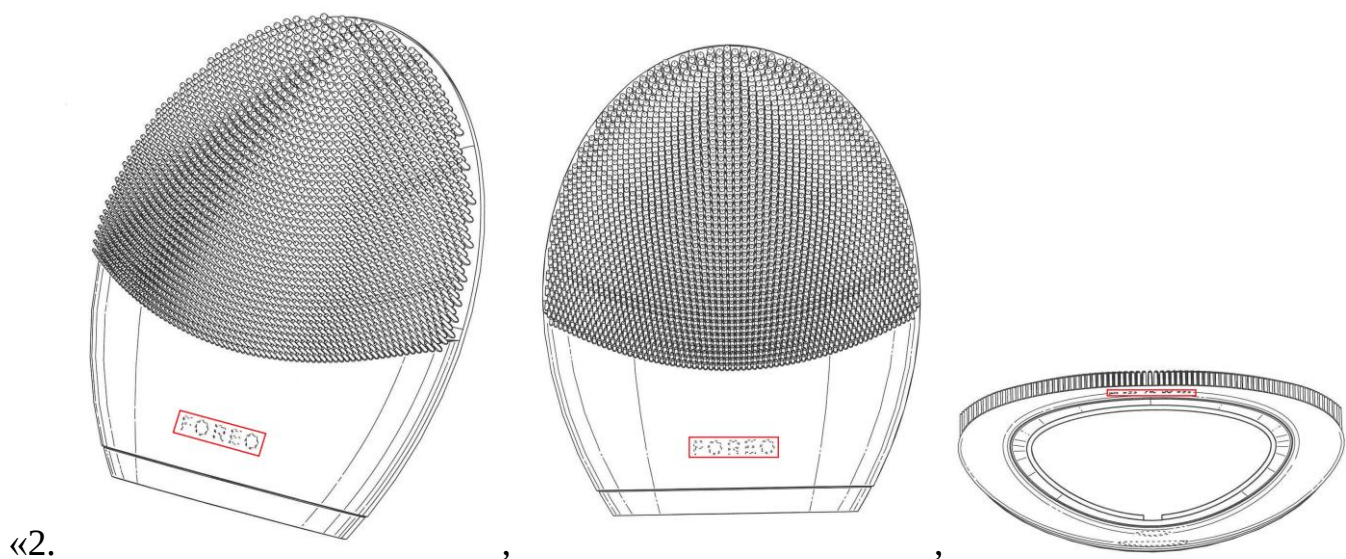
Согласно пункту 72 Правил ПО признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

Согласно пункту 86 Правил ПО если в результате проверки соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным статьей 1352 Кодекса, сделан вывод о его несоответствии хотя бы одному из условий патентоспособности, заявителю направляется запрос дополнительных материалов. Если представленные в ответ на указанный запрос доводы не основаны на положениях законодательства и не опровергают указанный вывод, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

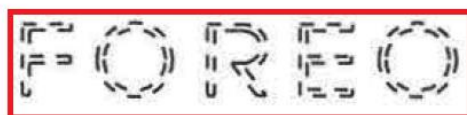
Существо заявленного промышленного образца отображено в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента от 07.10.2020, показал следующее.

Следует отметить, что согласно пункту 32.15) Требований ПО заявитель не претендует на правовую охрану отображенного на каждом из вариантов заявленной группы промышленных образцов словесного обозначения (см. иллюстрации ниже)



При этом, как справедливо отмечено в решении Роспатента от 07.10.2020,

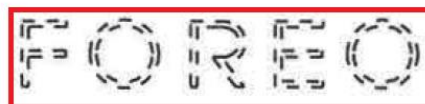


словесное обозначение «

», отраженное на каждом

варианте заявленной группы промышленных образцов, хоть и не включается в объем испрашиваемой правовой охраны (см. заключение выше), однако, данное обстоятельство не говорит о том, что это словесное обозначение отсутствует на упомянутых изображениях как таковое ввиду того, что оно является четким и читаемым.

В свою очередь, как справедливо отмечено в решении Роспатента от



07.10.2020, словесное обозначение « » является внешне сходным, а также фонетически совпадающим с товарным знаком по

FOREO

свидетельству [1] « » по результатам их сравнительного анализа.

При этом исключительное право на товарный знак по свидетельству [1] принадлежит Форео Лтд., Китай, а не заявителю.

В свою очередь, товарный знак по свидетельству [1] является действующим, в том числе, и в отношении товаров 10 класса МКТУ – приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приспособления для очистки полостей тела.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что между каждым вариантом заявленной группы промышленных образцов и обозначением по охранному документу [1] в явном виде прослеживается устойчивая ассоциативная связь, которая могла бы привести к тому, что потребитель, исходя из своего предшествующего опыта, мог классифицировать каждый вариант заявленной группы промышленных образцов как продукт, производителем которого является лицо, обладающее исключительным правом на обозначение по охранному документу [1], т.е. отнести указанные варианты и обозначение к одному и тому же производителю.

При этом следует отметить, что вышеуказанные договоры [2], [3] о передаче прав на заявленную группу промышленных образцов не были заключены на момент принятия решения Роспатентом от 07.10.2020.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что на момент принятия решения Роспатентом от 07.10.2020 об отказе в выдаче патента на заявленную группу промышленных образцов заявителем данной заявки и правообладателем товарного знака по свидетельству [1] являлись разные лица.

Следовательно, каждый вариант заявленной группы промышленных образцов содержит в себе элемент, имеющий фонетическое совпадение и внешнее сходство с охраняемым на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров средством индивидуализации другого лица.

Таким образом, каждый вариант заявленной группы промышленных образцов способен ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя этого изделия ввиду того, что включает в себя товарный знак, исключительное право на который не принадлежит заявителю (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что решение Роспатента от 07.10.2020 принято правомерно.

Однако, необходимо обратить внимание, что согласно сведениям, содержащимся в документах [2], [3], право на получение патента на упомянутую группу промышленных образцов передано Форео Лтд., Китай., т.е. тому же лицу, которое является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству [1].

При этом следует отметить, что процедура представления документов [2], [3] с настоящим возражением соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1 Федерального закона № 55-ФЗ от 03.04.2017.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что заявитель, воспользовавшись нормой права, предусмотренной пунктом 4 статьи 1378 Кодекса, устранил нарушение, указанное в подпункте 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса и которое послужило основанием для вынесения решения Роспатента от 07.10.2020.

Таким образом, материалы заявки были направлены для дальнейшего проведения экспертизы по существу, предусмотренной пунктом 1 статьи 1391

Кодекса, включающей осуществление информационного поиска и оценку патентоспособности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

По результатам проведенного поиска 13.07.2021 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленная группа промышленных образцов не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» ввиду известности внешнего вида изделия, содержащегося в патенте ЕМ 006593588-0001, опубликованном 12.07.2019 (далее – [4]).

Однако, в отношении патента [4] необходимо отметить следующее.

Информация, содержащаяся в патенте [4], не может быть включена в состав сведений для оценки патентоспособности заявленной группы промышленных образцов ввиду того, что автором патента [4] и заявленной группы промышленных образцов является одно и то же лицо, а именно заявитель (Филип Седик), при этом от даты (12.07.2019) публикации патента [4] до даты (24.07.2019) подачи заявки на указанную группу промышленных образцов не прошло 12 месяцев (см. пункт 4 статьи 1352 Кодекса, пункт 66 Правил ПО).

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию данной группы промышленных образцов патентоспособным, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.05.2021, отменить решение Роспатента от 07.10.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/206153 в объеме изображений изделия, представленных 08.07.2020.

(21) Заявка № DM/206153

(22) Дата подачи заявки: 24.07.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.07.2019

Приоритет установлен по дате

(22) Дата подачи заявки: 24.07.2019

(72) Автор(ы)

Filip Sedic 75 South Wanping Road, Room 1711-1720 200032 Shanghai (CN)

(73) Патентообладатель(и)

FOREO LTD., Unit H2,18/F, Golden Bear Industrial Centre, Nos. 66-82 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong, China (CN)

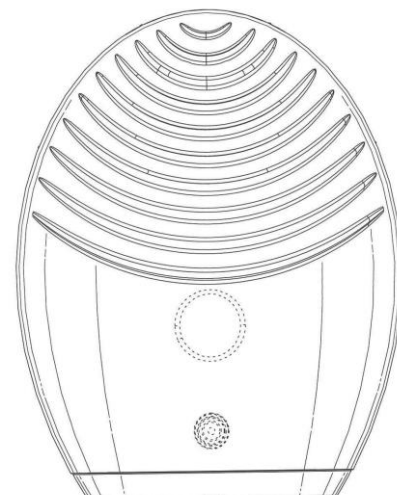
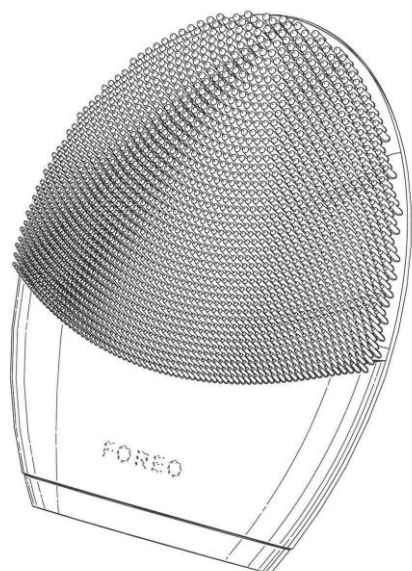
(54) Название промышленного образца Массажер для кожи

Адрес для переписки с патентообладателем: 119019, Москва, Гоголевский бульвар, д. 11, Гоулинг ВЛГ (Интернэшнл) Инк.

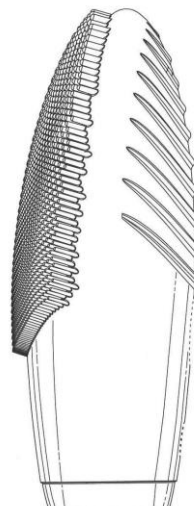
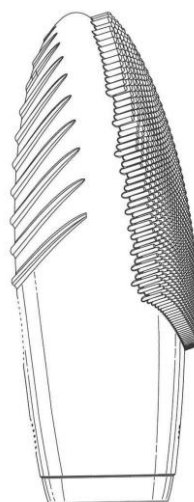
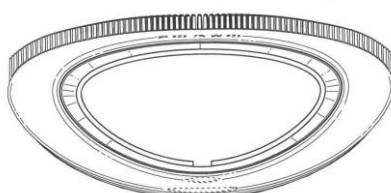
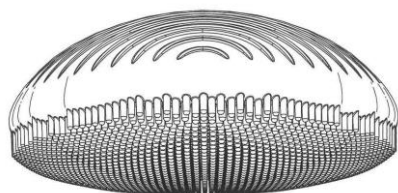
(21) DM/206153

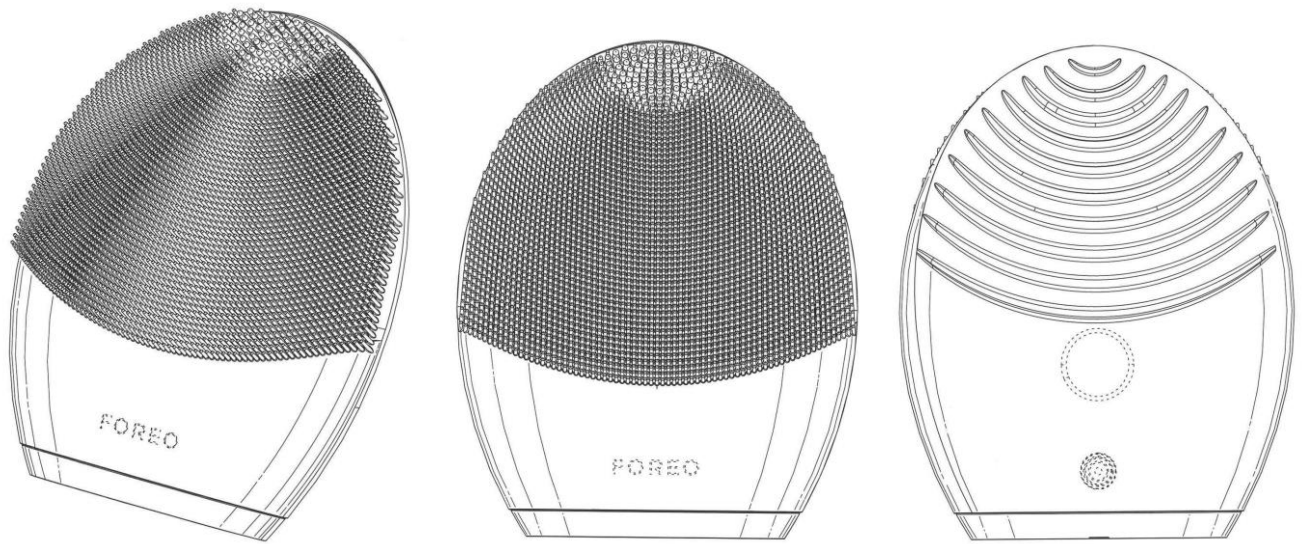
(51) МПКО-12: 28-03

(57) Массажер для кожи

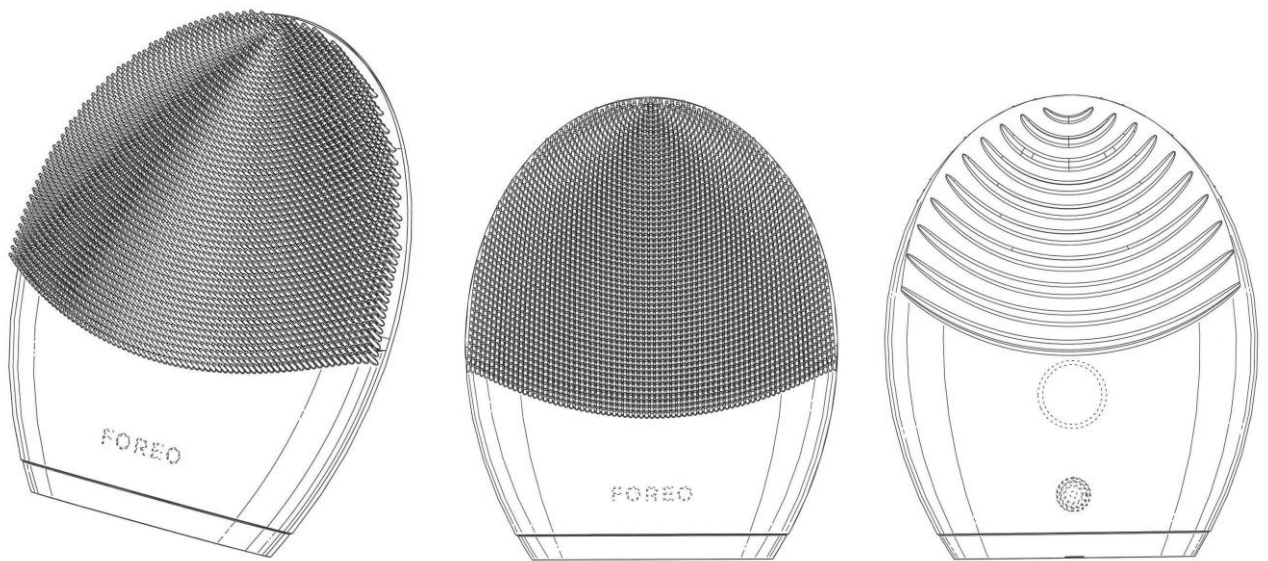
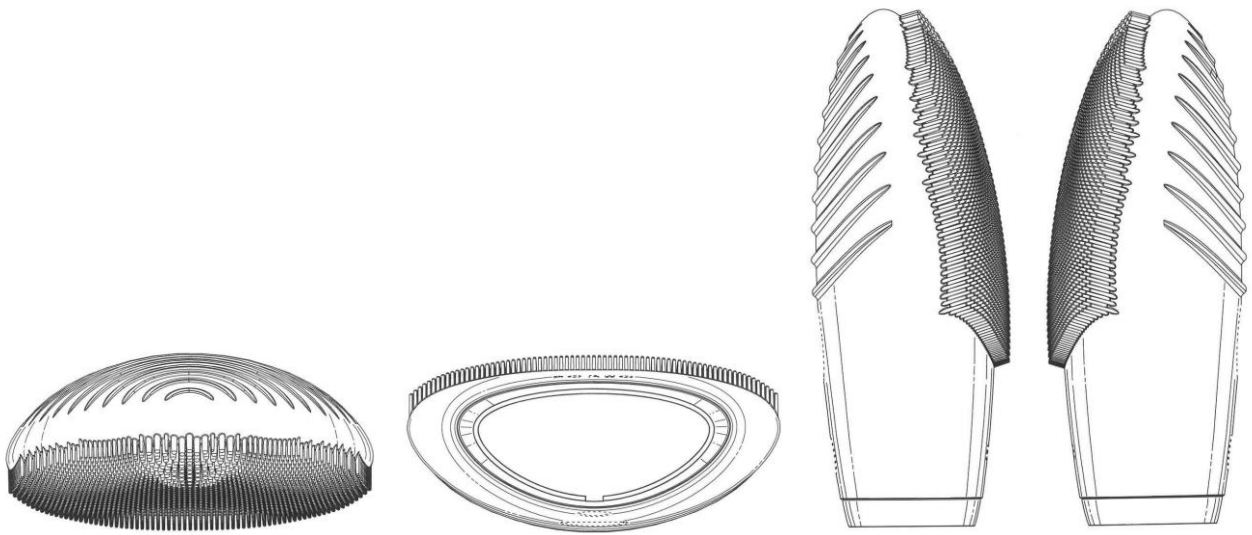


2.

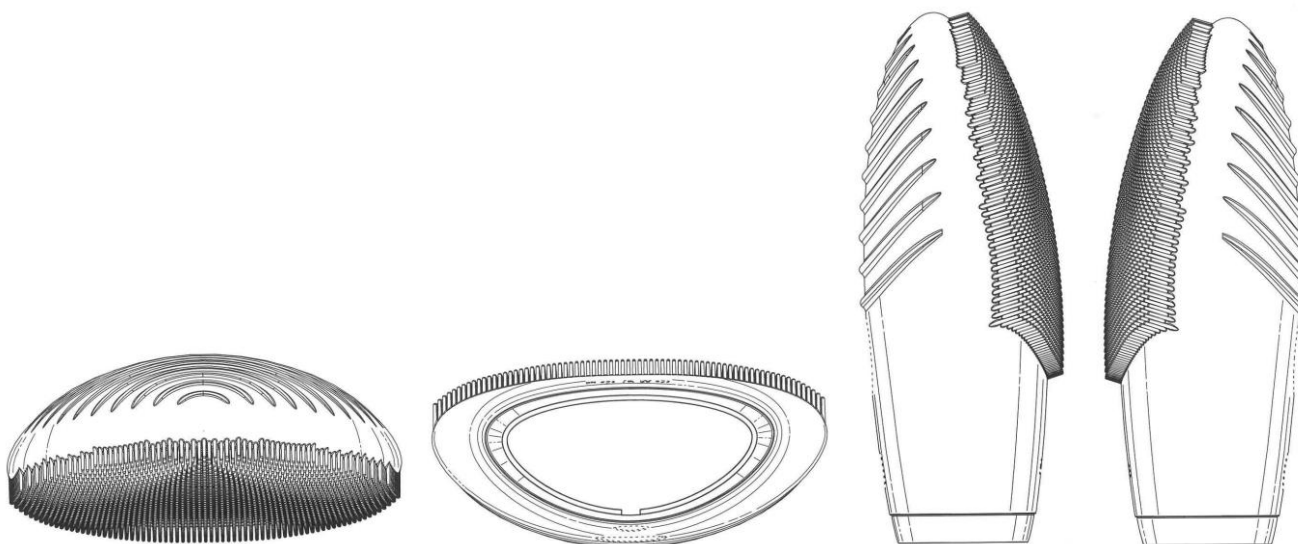




6.



10.



- (56) US D0734481, 14.07.2015
US D0716961, 04.11.2014
US D0698455, 28.01.2014
EM 006593588-0001, 12.07.2019
EM 006593588-0005, 12.07.2019
EM 002211086-0001, 10.04.2013