

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 29.12.2022, 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/219518, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Автомобиль» в объеме представленных изображений:



1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



1.6



1.7

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, 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 товаров 12 класса

Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), и имеющие более ранний приоритет:

- международная регистрация № 1045065, дата приоритета 28.01.2010, наименование и адрес правообладателя AUTOMOBILES CITROËN, 2-10 Boulevard de l'Europe F-78300 POISSY (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 № 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 – [3]).

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.

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 [1]-[3].

В подтверждение данного мнения в возражении отмечено, что товарный знак по международной регистрации [3] является комбинированным и представляет собой комбинацию словесных элементов «OUI ARE FRENCH» и «CITROËN», выполненных оригинальным шрифтом, и стилизованного изображения элементов шевронной передачи. В товарном знаке по международной регистрации [3] доминирующее положение занимает словесный элемент «OUI ARE FRENCH», что подтверждается тем фактом, что данный элемент занимает основную площадь товарного знака и наиболее удобное для восприятия потребителем центральное положение в обозначении в три строки.

В отношении товарного знака по международной регистрации [1] 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 [1] 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 [1].

Очевидно, что указанные доминирующий и словесный элементы влияют на производимое товарными знаками по международным регистрациям [1] и [3] общее впечатление, однако, данный факт не был принят во внимание при сравнении общих впечатлений, производимых этими товарными знаками и заявленным решением, что привело к ошибочному выводу о том, что заявленное

решение производит такое же общее впечатление, как и товарные знаки по международным регистрациям [1] и [3].

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 [1] и [3], представляя собой в целом комбинированные товарные знаки, и заявленное решение внешнего вида автомобиля (его рассматриваемый элемент) 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 [2] в возражении отмечено, что он представляет собой стилизованное плоскостное изображение элементов шевронной передачи, состоящее из двух дугообразных элементов с заостренными концами, направленными вниз. При этом 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 сужающаяся в направлении слева направо.

Указанные особенности выполнения товарного знака по международной регистрации [2] являются четко визуализируемыми при восприятии в целом и непосредственно определяют общее зрительное впечатление и должны учитываться при сравнении с заявленным изделием. В заявленном решении внешнего вида автомобиля 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 продолжают как неотъемлемая и

сплошная часть параллельных полочек решётки. Упомянутый элемент радиаторной решётки имеет иную внутреннюю проработку, отличающуюся от проработки внутренней части элементов товарного знака [2]. Соответственно, заявитель полагает, что, учитывая особенности исполнения как товарного знака [2], так и заявленного решения внешнего вида автомобиля, можно констатировать, что они 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]-[3] 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 – [4])).

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]-[3] 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 – [5]). 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 соблюдены 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)(b) 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 подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 пункту 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида 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 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. Предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным объектам, указанным в пункте 4, подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты.

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 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.

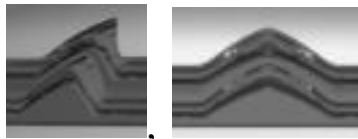
В соответствии с пунктом 72 Правил ПО признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, 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 промышленного образца отображено на приведенных выше изображениях.

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

Решение, заявленное в качестве промышленного образца (см., в частности,



фиг. 1.1 и 1.7), 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 решении, заявленном в качестве промышленного образца, 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 радиаторной решеткой предложенного автомобиля, 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 радиаторной решетки автомобиля 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 автомобиль.

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 решения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, в частности, автотранспортные средства.

На основании изложенного, решение, заявленное в качестве промышленного образца, может ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении его производителя.

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

С возражением представлены материалы [4], 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].

Вместе с тем, заявитель представил уточненные изображения [5], характеризующие решение, заявленное в качестве промышленного образца, в



которых исключил элемент . Указанный элемент относится к несущественным признакам внешнего вида заявленного изделия, так как он не является доминантным и его исключение из совокупности признаков внешнего

вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления (см. процитированный выше 72 Правил ПО).

В возражении заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны промышленному образцу в отношении уточненных изображений [5].

Таким образом, уточненные изображения, представленные заявителем, устранили причину, послужившую основанием для принятия решения об отказе от 21.07.2022.

Здесь следует отметить, что в материалах заявки содержится отчет о поиске от 19.07.2022, при проведении которого были приняты во внимание все изображения, характеризующие заявленный промышленный образец.

Анализ источников информации, приведенных в отчете о поиске, а также материалов, имеющих отношение к заявке, с учетом товарных знаков по международным регистрациям [1] и [3], показал, что заявленный промышленный образец в объеме уточненных изображений соответствует требованиям пунктов 1-3 и 5 статьи 1352 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2022, отменить решение Роспатента от 21.07.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/219518 в объеме уточненных изображений, представленных с возражением.

(21) Заявка № DM/219518

(22) Дата подачи заявки: 11.03.2022

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.03.2022

Приоритет установлен по дате

(22) подачи заявки 11.03.2022

(72) Автор(ы) Жан-Пьер ПЛУЭ, Рут де Жиси, 78140 ВЕЛИЗИ-ВИЛЛЯКУБЛЭ, Франция, (FR)

(73) Патентообладатель(и) ПСА ОТОМОБИЛЬ СА 2-10 Бульвар де л'Эроп, 78300 Поиссу, Франция (FR)

(54) Название промышленного образца Автомобиль

Адрес для переписки с патентообладателем:

ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры», ул. Большая Спасская, д.25, стр.3, Москва, 129090

(21) DM/219518

(51) МПКО-12: 12-08

(57) АВТОМОБИЛЬ





Примечание: при публикации сведений о промышленном образце будут использованы уточненные изображения, представленные с возражением.