

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 Амика Хандел и Маркетинг Сп. з о.о.(Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.), Польша (далее – заявитель), поступившее 12.10.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.03.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/209735, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Стиральная машина». Объем правовой охраны заявленного предложения был уточнен в корреспонденции, поступившей 18.12.2020, согласно которой он находит свое отражение на следующем изображении №4:



В решении Роспатента отмечено, что заявленный промышленный образец включает объекты, производящие такое же общее впечатление, как товарные знаки других лиц, охраняемые в Российской Федерации, в том числе, в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров 7 класса и имеющие более ранний приоритет. Так, на изображениях промышленного образца присутствуют словесные обозначения «Amica» и «Dream Wash», производящее такое же общее впечатление как товарные знаки по международным регистрациям в соответствии со свидетельствами RU № 940531 и №1379498 (далее – [1] и [2]), дата приоритета 08.10.2007 и 01.08.2017, в которых наименование правообладателя, а именно «Амика Хандел и Маркетинг Сп. з о.о.», соответствует заявителю международной регистрации №DM/209735, но адрес не совпадает с адресом заявителя в части указания на номер дома (в международном реестре товарных знаков указан адрес «ул. Булгарска 17, 60-320, Познань, Польша», вместо «ул. Булгарска 32, 60-320, Познань, Польша» как в заявленном промышленном образце).

Таким образом, заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности, предусмотренному подпунктом 2) пункта 5 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 правообладатель товарных знаков по международной регистрации [1] и [2] является тем же юридическим лицом, что и заявитель промышленного образца по международной регистрации № DM/209735 –

«Амика Хандел и Маркетинг Сп. з о.о».

Однако, в целях устранения сомнений в совпадении лица, являющегося правообладателем противопоставленных товарных знаков [1] и [2], и заявителя промышленного образца, заявитель внес изменение в адрес заявителя, указанный в международной регистрации промышленного образца № DM/209735, что подтверждается уведомлением от Международного бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (далее - Международное бюро ВОИС) от 19 июля 2021 года (далее [3]). А именно, с 07 июля 2021 года адрес заявителя промышленного образца указан в международном реестре промышленных образцов как «ул. Булгарска 17, 60-320, Познань, Польша» (ul. Bułgarska 17, 60-320, Poznań, Poland), что совпадает с адресом правообладателя, указанным в международном реестре товарных знаков (см. [1] и [2]).

Кроме того, заявитель в возражении повторно указал, что объем заявленной правовой охраны уточнен до объема изображения №4 промышленного образца.

Таким образом, по мнению заявителя, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу № 4 по международной регистрации № DM/209735 на имя Амика Хандел и Маркетинг Сп. з о.о. не способно ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя изделия.

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

С учетом даты подачи международной заявки (11.05.2020), правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца 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) и Общую инструкцию к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (действует с 1 января 2019 г.)

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.

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.

Существо заявленного промышленного образца отображено на приведенном выше изображении изделия.

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

Заявленный промышленный образец в объеме изображения №4 включает словесные обозначения «Amica» и «Dream Wash», которые имеют фонетическое

сходство до степени смешения с товарными знаками [1] и [2]. Кроме того, заявленный промышленный образец относится к таким же изделиям 7 класса.

Товарные знаки по международным регистрациям [1] и [2] не принадлежат заявителю «Амика Хандел и Маркетинг Сп. з о.о.», зарегистрированному по адресу ул. Булгарска 32, 60-320, Познань, Польша, а выданы до даты подачи заявленного промышленного образца в отношении товаров того же класса, в частности, стиральная машина, на имя компании «Амика Хандел и Маркетинг Сп. з.о.о.»), зарегистрированной по иному адресу ул. Булгарска 17, 60-320, Познань, Польша.

В связи с изложенным, имелись основания для вывода, сделанного в решении Роспатента, о том, что заявленный промышленный образец (изображение №4) может ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении его производителя (подпунктом 2) пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному решению.

Выявленное отличие в адресе заявителя и правообладателя по международным регистрациям [1] и [2], заключающееся в номере дома, может служить основанием для вывода о том, что заявитель и указанный правообладатель являются разными лицами, а отличие в их адресе не представляет собой простую техническую ошибку.

Однако, заявителем были представлены сведения, подтверждающие то, что заявитель международного промышленного образца и правообладатель товарных знаков [1] и [2] являются одним и тем же юридическим лицом, при этом в адрес заявителя были внесены изменения. Данное обстоятельство подтверждается уведомлением Международного Бюро ВОИС [3] от 19 июля 2021 года, согласно которому в Международном реестре была совершена запись об изменении в адресе владельца международной регистрации промышленного образца № DM/209735:

Новое наименование и адрес владельца:

Амика Хандел и Маркетинг Сп. з о.о.

ул. Булгарска 17, 60-320, Познань, Польша

Таким образом, с учетом представленных изменений, внесенных в Международный реестр Международного Бюро ВОИС [3] от 19 июля 2021 года, о том, что была совершена запись об изменении в адресе владельца, предоставление

правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу №4 по международной регистрации № DM/209735 на имя Амика Хандел и Маркетинг Сп. з о.о. не способно ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя изделия.

Здесь следует отметить, что в материалах заявки содержится отчет о поиске, при проведении которого было принято во внимание изображение №4, характеризующее заявленный промышленный образец.

По результатам поиска и анализа материалов заявки можно сделать вывод о том, что заявленный промышленный образец (изображение №4) соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1352 Кодекса.

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.

Таким образом, заявленному решению в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2021, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/209735 в объеме изображения №4.

(21) Заявка № DM/209735

(22) Дата подачи заявки: 11.05.2020

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.05.2020

Приоритет установлен по дате

(22) подачи заявки 11.05.2020

(72) Автор(ы) Маурцусу Mertz (PL), Joanna Kubiak (PL)

(73) Патентообладатель(и) Амика Хандел и Маркетинг Сп. з о.о., ул. Булгарска 17, 60-320, Познань, Польша (PL)

(54) Название промышленного образца Стиральная машина

Адрес для переписки с патентообладателем: ООО Иванов Макаров и Партнеры
Россия, 107045, г. Москва, Даев пер., д.20

(21) DM/209735

(51) МПКО-12: 7-00

(57) Стиральная машина

