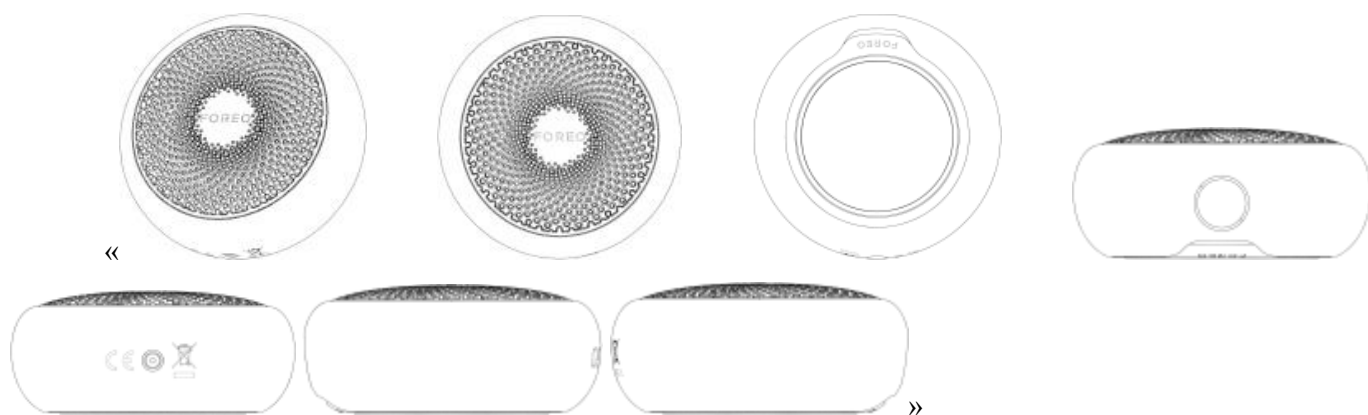


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Седик, Филип, Китай (далее – заявитель), поступившее 15.11.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 15.04.2019 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2018501737/49, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018501737/49 на промышленный образец «Устройство для ухода за кожей» была подана 18.04.2018 с приоритетом от 16.11.2017. Заявленный промышленный образец охарактеризован совокупностью признаков, нашедших отражение на представленных заявителем 07.08.2018 изображениях изделия:



По результатам проверки патентоспособности заявленного внешнего вида изделия было принято 15.04.2019 решение Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленный внешний вид изделия относится к решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя изделия ввиду того, что включает в себя словесное обозначение «FOREO», сходное с обозначением по свидетельству на товарный знак RU 526189, опубликованному 25.11.2014 (далее – [1]), исключительное право на которое не принадлежит заявителю.

На решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении отмечено, что словесное обозначение «FOREO» на заявленном промышленном образце выполнено пунктирными линиями, таким образом, на это обозначение правовая охрана не испрашивается.

Также с возражением представлено ходатайство о внесении изменений в упомянутую заявку согласно приложенному договору от 18.10.2019 о передаче прав, согласно которому заявителем по данной заявке вместо Седик, Филип, Китай следует считать Форео Лтд., Китай (далее – [2]).

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

С учетом даты подачи заявки (18.04.2018), 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, и их формы (далее – Правила ПО), Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее – Требования ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40242.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

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 - 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 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 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 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.

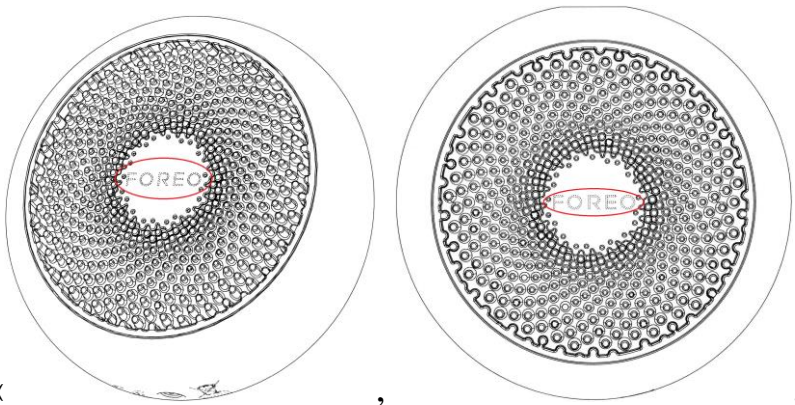
Согласно пункту 86 Правил ПО если в результате проверки соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным статьей 1352 Кодекса, сделан вывод о его несоответствии хотя бы одному из условий патентоспособности, заявителю направляется запрос дополнительных материалов. 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.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

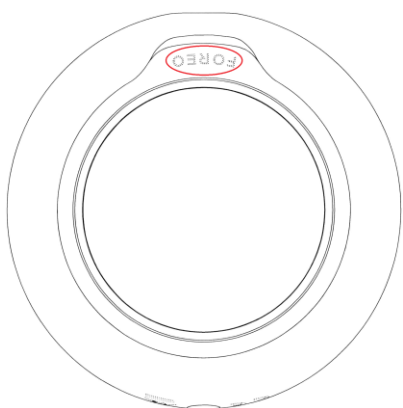
Существо заявленного промышленного образца отображено в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов возражения, касающихся соответствия заявленного промышленного образца требованиям, установленным пунктом 5 статьи 1352 Кодекса, показал следующее.

Следует отметить, что согласно пункту 32.15) Требований ПО заявитель не претендует на правовую охрану отображенного на заявленном промышленном





образце словесного обозначения «



».


При этом, как справедливо отмечено в решении Роспатента от 15.04.2019,



словесное обозначение « FOREO », отраженное на заявленном промышленном образце, 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



15.04.2019, словесное обозначение « FOREO » является внешне сходным, а также фонетически совпадающим с товарным знаком

FOREO

по свидетельству [1] «
их сравнительного анализа.

» по результатам

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.

При этом следует отметить, что вышеуказанный договор от 18.10.2019 о передаче прав на заявленный промышленный образец не был заключен на момент (15.04.2019) принятия решения Роспатентом.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что на момент (15.04.2019) принятия решения Роспатентом об отказе в выдаче патента на заявленный промышленный образец заявителем данной заявки и правообладателем товарного знака по свидетельству [1] являлись разные лица.

Следовательно, заявленный промышленный образец 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, заявленное решение внешнего вида изделия способно 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 в возражении не приведены доводы о неправомерности вынесенного 15.04.2019 Роспатентом решения.

Однако, необходимо обратить внимание, что согласно сведениям, содержащимся в документах [2], право на получение патента на упомянутый промышленный образец передано Форео Лтд., Китай., т.е. тому же лицу, которое

является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству [1].

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.

Следовательно, в возражении приведены доводы, подтверждающие устранение причин, послуживших единственным основанием для принятия 15.04.2019 Роспатентом решения.

Таким образом, на основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

По результатам проведенного поиска 03.06.2020 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленный промышленный образец удовлетворяет всем условиям патентоспособности.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного промышленного образца патентоспособным с совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, представленных заявителем 07.08.2018, не выявлено.

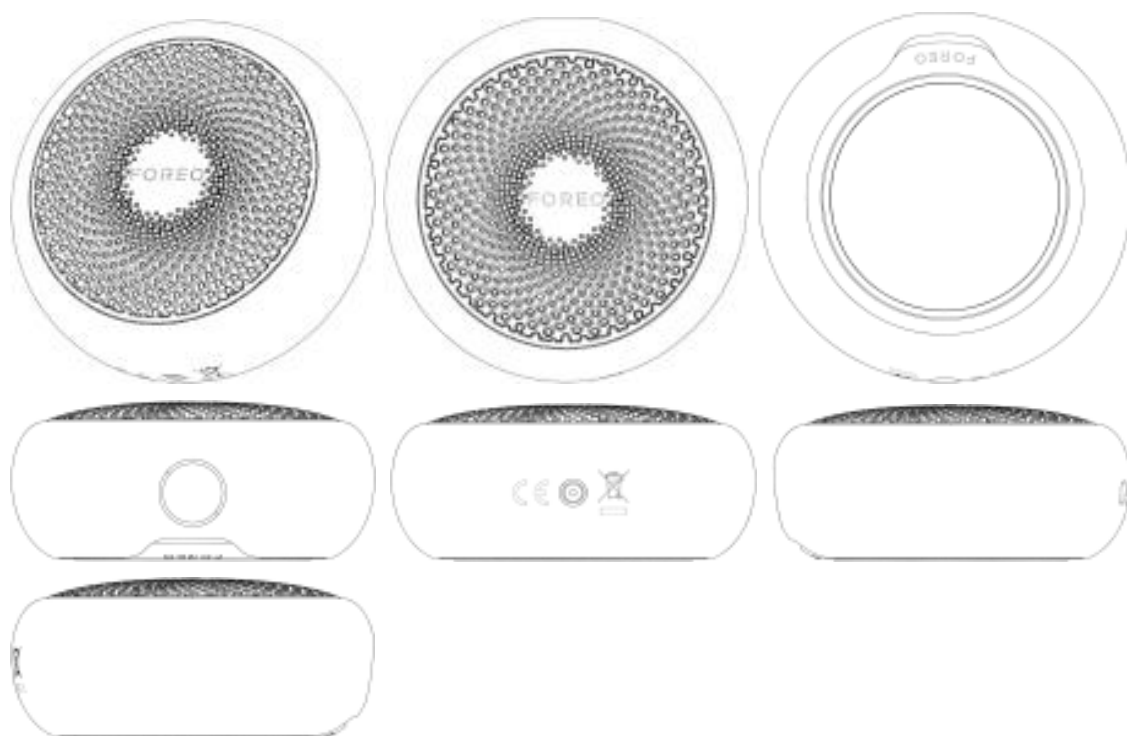
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2019, отменить решение Роспатента от 15.04.2019 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с решением внешнего вида изделия, представленного 07.08.2018.

(21) 2018501737/49

(51) МПКО-12: 28-03

(57) Устройство для ухода за кожей



(56) RU 526189, 25.11.2014

US D651321, 27.12.2011

RU 53826, 16.12.2003

RU 79473, 16.08.2011

RU 104174, 14.07.2017

CA 129780, 18.05.2010

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут

использованы описание и комплект изображений в редакции заявителя от 07.08.2019.