

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**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 ГЕРМЕС СЕЛЛЬЕ (Сосьете пар аксьон симплифье), Франция (далее – заявитель), поступившее 22.08.2022, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.01.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/213175, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Сумка», в частности, в объеме следующих изображений:



«1.1. , 1.6 ».

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 в себя декоративный элемент - в виде стилизованной буквы «Н», производящий общее впечатление такое же, как товарные знаки другого лица, охраняемые в Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении товаров 18 класса Международной классификации товаров и услуг, и имеющие более ранний приоритет:

- международная регистрация № 866763, наименование и адрес правообладателя: HERMES INTERNATIONAL 24 rue Faubourg Saint Honoré F-75008 PARIS (FR), дата приоритета 13.09.2005, дата конвенционного приоритета 14.03.2005 (далее – [1]);

- международная регистрация № 1309857, наименование и адрес правообладателя: HERMES INTERNATIONAL 24 rue Faubourg Saint - Honoré F-75008 PARIS (FR), дата приоритета 09.10.2015, дата конвенционного приоритета 15.04.2015 (далее – [2]);

- международная регистрация № 866765, наименование и адрес правообладателя: HERMES INTERNATIONAL 24 rue Faubourg Saint - Honoré F-75008 PARIS (FR), дата приоритета 19.09.2005, дата конвенционного приоритета 14.03.2005 (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 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 указанный в решении Роспатента спорный элемент заявленного промышленного образца не может рассматриваться как производящий такое же общее впечатление, что и товарные знаки [1]-[3], в силу того, что он имеет существенные отличия с точки зрения общего восприятия, а именно обладает существенными признаками, которые в достаточной степени отличаются от признаков, которыми обладают товарные знаки [1]-[3] и которые способствуют формированию общего впечатления, отличного от восприятия данных товарных знаков.

По мнению заявителя, спорный элемент на изображениях промышленного образца выполнен объемным, горизонтально вытянутым, включающим вертикальные боковые составляющие и горизонтальную промежуточную составляющую. Боковые составляющие выполнены короткими, четырехугольными, прямыми, в верхней области внутреннего края которых имеется разрыв. Промежуточная составляющая выполнена удлиненной, четырехугольной, прямой, заходящей в разрывы внутреннего края боковых составляющих. По наружному краю данного элемента проходит светлая окантовка. По мнению заявителя, в стандартном отображении буквы «Н» боковые составляющие выполнены имеющими высоту, превышающую длину промежуточной составляющей. Таким образом, заявитель считает, что спорный элемент не воспринимается как буква «Н», поскольку в общей композиции и с учетом особенностей выполнения (короткие боковые составляющие и длинная промежуточная составляющая) он больше воспринимается как застежки для сумки или как «ножки» для сумки.

Товарный знак по международной регистрации [1] выполнен в виде буквы «Н» с засечками на верхних и нижних частях боковых составляющих и с горизонтальной полосой в виде прямоугольника, заходящей и как бы наложенной на боковые составляющие в центральной части. Кроме того, товарный знак выполнен плоскостным.

Товарный знак по международной регистрации [2] выполнен в виде буквы «Н», с засечками на боковых составляющих, которые в свою очередь выполнены наклонными внутрь, и с изогнутой вниз горизонтальной составляющей, в результате чего общая форма буквы «Н» выглядит изогнутой вниз.

Товарный знак по международной регистрации [3] выполнен в виде буквы «Н», имеющей две горизонтальные параллельные полосы в центральной части и горизонтальную полосу в центральной части с овальным вырезом. Товарный знак выполнен плоскостным.

По мнению заявителя, указанные отличительные особенности проработки товарных знаков [1]-[3] отсутствуют в заявлении промышленном образце и, в частности, в спорном элементе сумки, что делает общее впечатление от известных товарных знаков и промышленного образца (спорного элемента промышленного образца) различным.

Кроме того, в возражении подчеркнуто, что пропорциональное соотношение высоты боковых составляющих к длине горизонтальной составляющей спорного элемента в заявлении промышленном образце существенно отличается от пропорционального соотношения высоты боковых составляющих к длине горизонтальной составляющей элемента в виде стилизованной буквы «Н» в товарных знаках [1]-[3], что, безусловно, влияет на общее впечатление. Учитывая данное различие в пропорциях у сравниваемых объектов, можно сделать вывод о том, что сравниваемые объекты не могут производить одинаковое общее впечатление.

От заявителя, 02.11.2022, поступило дополнение к возражению, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- в решении Роспатента отсутствует обоснование того, почему заявленное решение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя или товара;

- для того, чтобы признать заявленное решение внешнего вида изделия способным ввести потребителя в заблуждение в отношении товарных знаков [1]-[3], необходимо установить, производит ли заявленный промышленный образец (или включенный в него объект) такое же общее впечатление, как и выявленные товарные знаки. Формулировка «...такое же общее впечатление» однозначно свидетельствует о том, что спорный объект и какой-либо выявленный товарный знак [1]-[3] должны производить одинаковое общее впечатление, то есть, общие впечатления от восприятия сравниваемых объектов должны совпадать (а, например, не являться просто сходными) (см. Толковый словарь русского языка - С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова ([ozhegov.info](http://ozhegov.info))) (далее – [4]);

- общее впечатление определяется существенными (доминантными) признаками, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия.

По мнению заявителя, анализ заявленного промышленного образца и товарных знаков [1]-[3] показывает, что каждый из этих объектов обладает своим набором существенных признаков, определяющих эстетические особенности объектов и, следовательно, определяющих общие впечатления, производимые данными объектами. В подтверждение данного довода в дополнении к возражению представлена сравнительная таблица.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что правообладатель товарных знаков ГЕРМЕС ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ (HERMES INTERNATIONAL) [1]-[3] и компания заявителя ГЕРМЕС СЕЛЛЬЕ (HERMES SELLIER) являются родственными компаниями и принадлежат к одной группе компаний HERMES (см. выдержку из Универсального регистрационного документа, включающего годовой отчет группы компаний HERMÈS с указанием родственных компаний, входящих в группу, согласно которому компания HERMES INTERNATIONAL является материнской компанией группы, а компания заявителя HERMES

SELLIER находится под контролем материнской компании с участием 99,77% (далее – [5])).

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 обусловливает восприятие потребителем, как имеющих один и тот же источник происхождения, что исключает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя изделия или товара.

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 (10.03.2021), 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), 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 соблюdenы 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)(б) 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 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 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 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 Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или

уполномоченными 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.

Существо заявленного предложения отображено, в частности, на приведенных выше изображениях.

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

Заявленный промышленный образец (см., в частности, фиг. 1.1 и 1.6)



включает декоративный элемент , производящий такое же общее впечатление, что и товарный знак по международной регистрации [3].

Данный вывод сделан на основании того, что декоративный элемент на заявлена промышленном образце и товарный знак по международной регистрации [3] выполнены в виде вытянутой стилизованной буквы «Н», у которой боковые вертикальные составляющие заметно короче удлиненной горизонтальной составляющей. Именно данные особенности сравниваемых элементов являются доминантными и способствуют формированию общего впечатления ими производимого.

При этом, несмотря на ряд отличий выявленных заявителем в возражении и дополнении к возражению, 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 сумка.

Товарный знак по международной регистрации [3] не принадлежит заявителю ГЕРМЕС СЕЛЛЬЕ (Сосьете пар аксьон симплифье) (HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée)), Франция и зарегистрирован на имя компании ГЕРМЕС ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ (HERMES INTERNATIONAL), Франция до даты подачи заявленного промышленного образца в отношении товаров 18 класса МКТУ, в частности, сумки.

В связи с изложенным, заявленный промышленный образец (см. фиг. 1.1 и 1.6) может ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении его производителя.

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

На основании изложенного, товарные знаки по международным регистрациям [1] и [2] не рассматривались.

С возражением представлены материалы [5], которые, по мнению заявителя, показывают, что компания заявителя ГЕРМЕС СЕЛЛЬЕ (HERMÈS SELLIER), Франция является родственной компанией правообладателя товарного знака [3] компании ГЕРМЕС ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ (HERMÈS

INTERNATIONAL), 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 [3].

Что касается словарно-справочной литературы [4] то она представлена для сведения и также не изменяет сделанного выше вывода.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.08.2022, решение Роспатента от 20.01.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны промышленному образцу по международной регистрации № DM/213175, на территории Российской Федерации оставить в силе.**