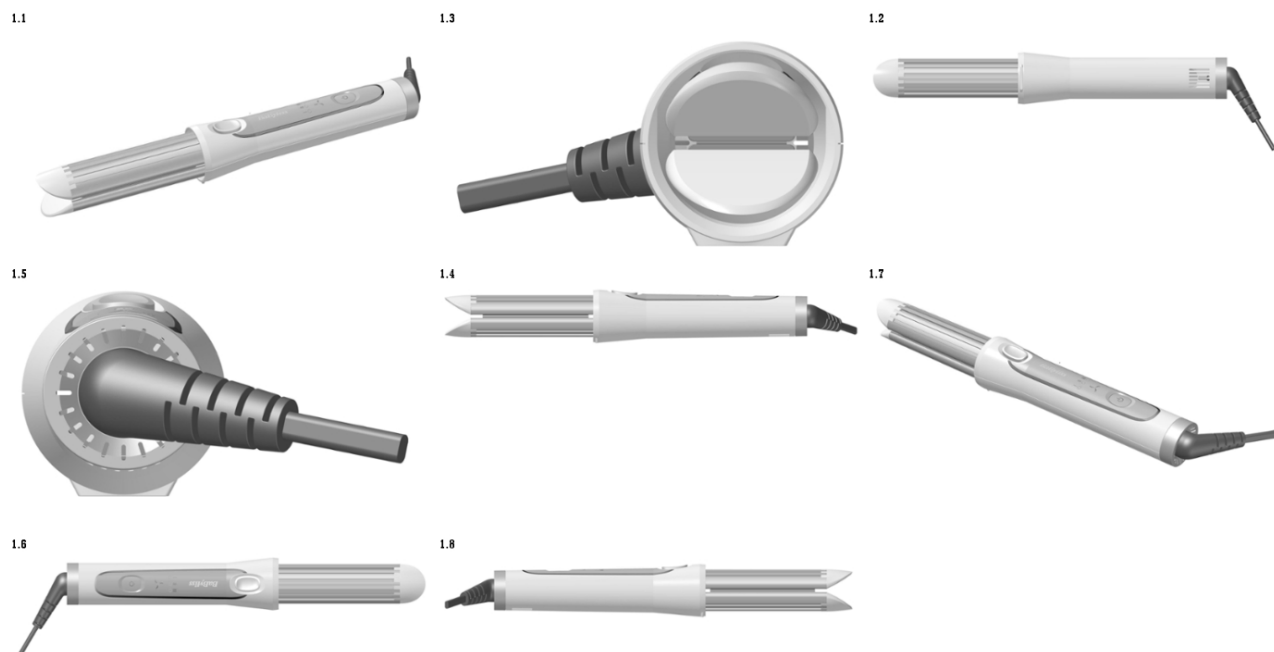


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 БАБИЛИСС ФАКО СПРЛ, Бельгия (далее – заявитель), поступившее 18.02.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.07.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/205980, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Прибор для завивки волос» в объеме представленных изображений:



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 заявленный промышленный образец включает словесное обозначение BaByliss (фиг.1.1, 1.6, 1.7), производящее 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 однородных товаров 11 класса МКТУ и имеющие более ранний приоритет, а именно:

- по международной регистрации № 628240 дата приоритета 25.11.1994 (дата конвенционного приоритета 23.06.1994), наименование и адрес правообладателя: Babyliss SARL, 99 avenue Aristide Briand F-92120 MONTROUGE (FR) (далее – [1]);

- по международной регистрации № 850277 дата приоритета 26.10.2004 (дата конвенционного приоритета 27.04.2004), наименование и адрес правообладателя: Babyliss SARL, 99 avenue Aristide Briand F-92120 MONTROUGE (FR) (далее – [2]);

- по свидетельству RU 378365 дата приоритета 15.11.2007, наименование и адрес правообладателя: БАБИЛИСС С.А.Р.Л., 99 авеню Аристид Бриан, 92190, Монруж, Франция (FR) (далее – [3]);

- по свидетельству RU 255397 дата приоритета 06.08.2001, наименование и адрес правообладателя: БАБИЛИСС С.А.Р.Л., 99 авеню Аристид Бриан, 92120, Монруж, Франция (FR) (далее – [4]);

- по свидетельству RU 592026 дата приоритета 02.10.2015, наименование и адрес правообладателя: Бабилисс САРЛ, 99 авеню Аристид Бриан, 92120, Монруж, Франция (FR) (далее – [5]).

Таким образом, в решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленный промышленный образец не соответствует подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, и ему не предоставляется 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 заявитель изменяет и представляет изображения – фиг. 1.1, 1.6 и 1.7, характеризующие заявленный промышленный образец (далее – [6]), на которых словесное обозначение «BaByliss» заменено на не несущую смысловой нагрузки буквенную комбинацию «BsBsyila» с сохранением того же шрифта и стиля надписи, без изменения сущности промышленного образца.

По мнению заявителя, данные изменения устраняют причины, препятствующие предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному промышленному образцу.

На основании вышеизложенного заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны заявленному промышленному образцу.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи международной заявки (29.11.2019), 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, 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.


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 приведенных выше изображениях.

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

Заявленный промышленный образец (см. фиг. 1.1, 1.6 и 1.7) включает



словесный элемент - , производящий такое же общее впечатление, что и международные товарные знаки [1] **BaByliss** и

[2] **BaByliss**, поскольку имеет с ними фонетическое и визуальное сходство до степени смешения.

Заявленный промышленный образец относится к таким изделиям как устройство для завивки волос.

Товарные знаки по регистрациям [1] и [2] не принадлежат заявителю БАБИЛИСС ФАКО СПРЛ, Бельгия и зарегистрированы на имя компании Babyliss SARL, Франция до даты подачи заявленного промышленного образца в отношении товаров 08 класса МКТУ, в частности, электрические устройства для завивки волос.

В связи с изложенным, заявленный промышленный образец (см. фиг. 1.1, 1.6 и 1.7) 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.

Аналогичный вывод справедлив и в отношении товарных знаков по регистрациям [3]-[5].

С возражением заявителем представлены уточненные изображения, характеризующие решение внешнего вида заявленного изделия [6], на которых словесное обозначение «BaByliss» заменено на буквенную комбинацию «BsBsyila» с сохранением того же шрифта и стиля надписи. Данные изменения, по мнению заявителя, устраняют причины, послужившие основанием для вынесения решения Роспатента об отказе.

С данным мнением заявителя согласиться нельзя ввиду следующего.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.04.2021, было установлено, что внесенные заявителем изменения на изображениях [6] устранили лишь фонетическое сходство с международными товарными знаками [1] и [2], вместе с тем данные обозначения по-прежнему имеют визуальное сходство

BsBsyila

BaByliss / *BaByliss*

, которое может ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении его производителя.

Следовательно, заявленному решению по-прежнему не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

Представитель заявителя планировал участие на упомянутом заседании коллегии с помощью системы видеоконференц-связи, однако, он не смог принять в нем участие по техническим причинам.

В соответствии со вторым абзацем пункта 45 Правил ППС заявителю была предоставлена возможность представить свое мнение относительно сделанного выше вывода, путем направления в адрес для переписки соответствующего письма.

В корреспонденции, поступившей 15.04.2021, заявитель представил уточненные изображения - фиг. 1.1, 1.6 и 1.7 (далее – [7]), характеризующие заявленный промышленный образец, в которых исключил словесное обозначение «BaByliss». Данное словесное обозначение относится к несущественным признакам внешнего вида заявленного изделия, так как 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).

Таким образом, представленные заявителем уточненные изображения [7] устранили причину, послужившую основанием для принятия решения Роспатента об отказе от 21.07.2020.

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

На заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2021, представителем экспертизы было отмечено, что с учетом отчета о поиске заявленный

промышленный образец с учетом уточненных изображений [7] 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 18.02.2021, отменить решение Роспатента от 21.07.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/205980, в объеме уточненных изображений, представленных заявителем.

(21) Заявка № DM/205980

(22) Дата подачи заявки: 29.11.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 29.11.2019

Приоритет установлен по дате

(30) подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции
006563714-0001; 03.06.2019; EM

(72) Автор(ы) Чарлес де Гоузиллон де Белизал Руе ду Доярд 38Б 4141
Лоувеигнё, Бельгия (BE)

(73) Патентообладатель(и) БАБИЛИСС ФАКО СПРЛ, Авеню де
л'Эндепанданс 25, 4020 Вандр, Бельгия (BE)

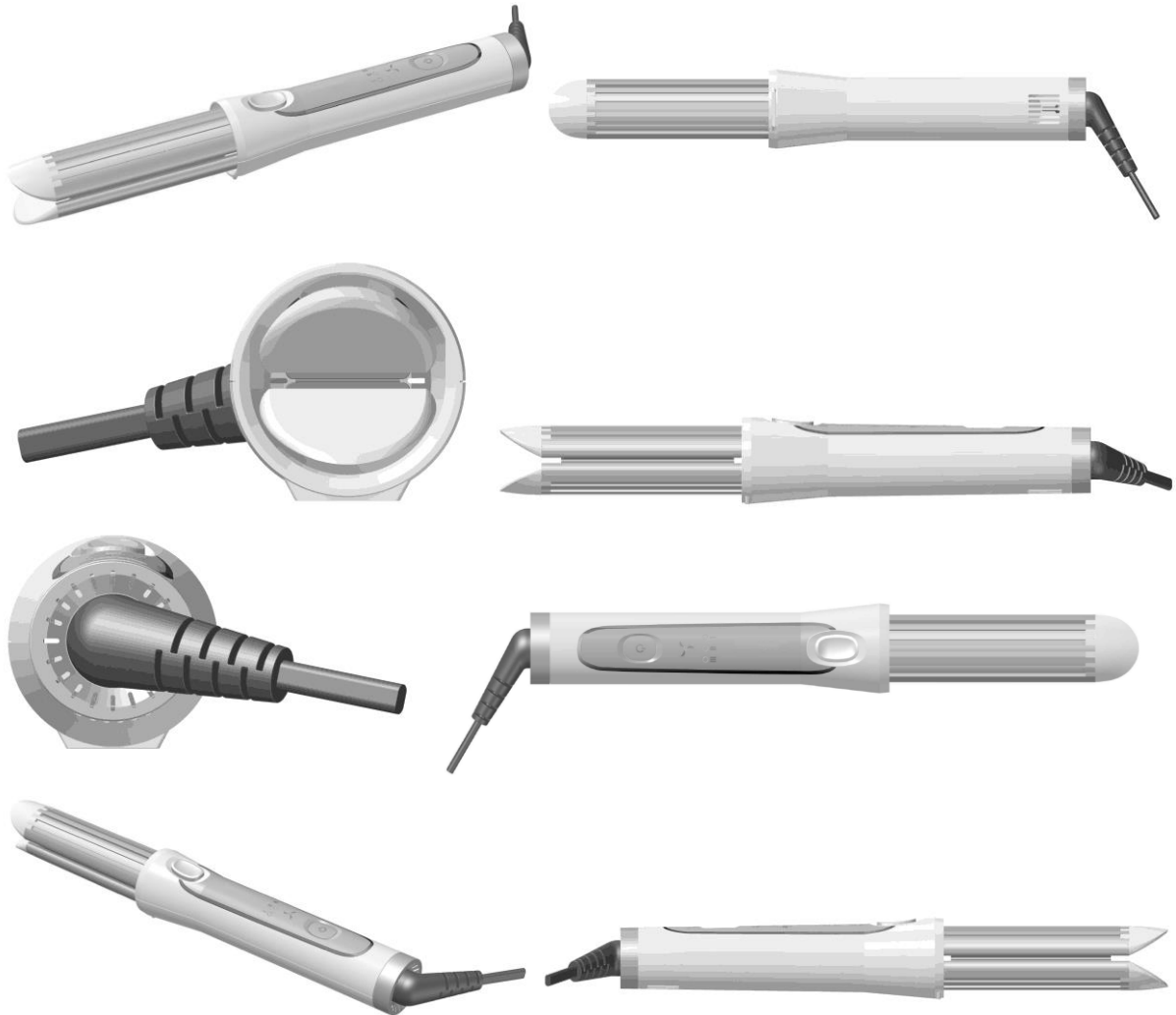
(54) Название промышленного образца Прибор для завивки волос

Адрес для переписки с патентообладателем: ООО «Ляпунов и партнеры»,
а/я 5, Санкт-Петербург, 191002

(21) DM/205980

(51) МПКО-12: 28-03

(57) Прибор для завивки волос



Примечание: при публикации сведений о промышленном образце будут использованы изображения 1.2-1.5, 1.8, содержащиеся на дату подачи в заявке, и уточненные изображения 1.1, 1.6 и 1.7, представленные заявителем 15.04.2021. (Данные изображения содержатся на CD-диске).