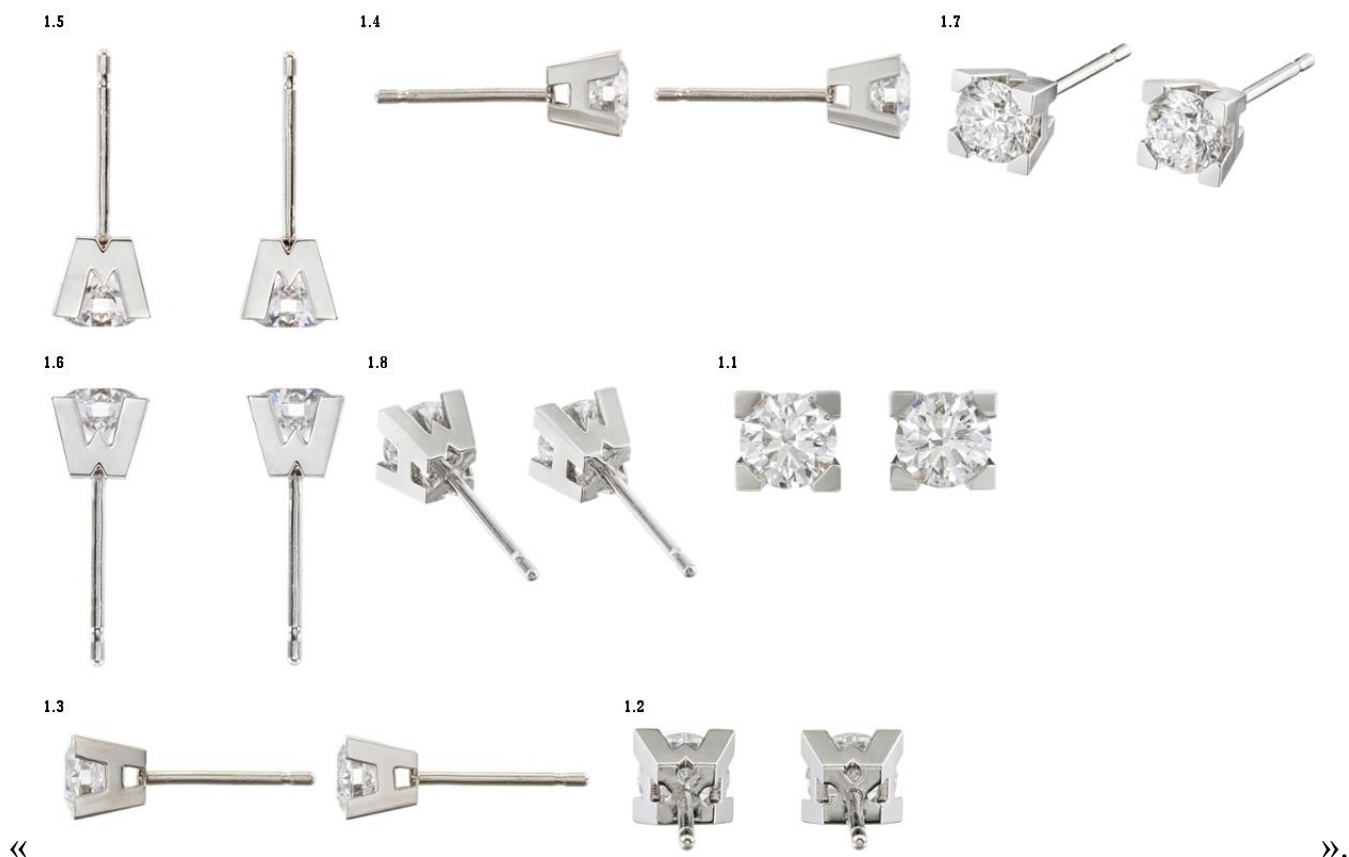


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 ГАРРИ УИНСТОН СА, Швейцария (далее – заявитель), поступившее 29.03.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 13.10.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/204747, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «ПАРА СЕРЕГ» в объеме представленных изображений:



«

».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе, мотивированное тем, что заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В решении Роспатента указано, что совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида заявленного изделия производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же назначения (см. патентный документ DE 40003573, опубл. 25.07.2000 (далее – [1])).

В сравниваемых решениях внешнего вида изделий использованы одинаковые существенные признаки, характеризующие выполнение серьги в виде крапанового каста со вставкой из ограненного круглого камня, соединенного в основании со штырем, и проработку каста с четырьмя крапанами, расходящимися к вставке, соединенными поперечными элементами с образованием букв боковыми гранями крапанов и поперечными элементами с четырех сторон каста.

Заявленное решение внешнего вида изделия имеет отличительные особенности, заключающиеся, в частности, в выполнении поперечных элементов такими, что образуются буквы H и W и в выполнении тыльной стороны основания каста.

Однако, данные отличительные особенности не являются зрительно активными, их наличие не приводит к изменению общего впечатления на информированного потребителя, производимого внешним видом заявленного решения внешнего вида изделия, поскольку не формируют нового зрительного образа по отношению к решению внешнего вида известного изделия по патентному документу [1].

При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и решением внешнего вида изделия по патентному документу [1] принималась во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения (об аналоговом ряде), и учитывались ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения.

Таким образом, заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности оригинальность и ему не предоставляется правовая охрана согласно пунктам 1 и 3 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении указано, что степень свободы дизайнера в данном случае была ограничена технической функцией изделия, и, следовательно, даже небольшие отличительные особенности внешнего вида заявленного промышленного образца от решения внешнего вида изделия по патентному документу [1] способствуют формированию иного зрительного образа и создают иное зрительное впечатление.

По мнению заявителя, предложенный промышленный образец отличается от решения внешнего вида изделия по патентному документу [1] следующими существенными признаками:

- выполнением поперечного элемента между крапанами на боковых сторонах оправы, имеющим прямые в профиль переднюю и заднюю стороны с образованием

стилизованной буквы «Н», а поперечного элемента на верхней и нижней сторонах оправы V-образным с заостренным концом, направленным вперед, с образованием стилизованной буквы «W». В решении по патентному документу [1] все поперечные элементы между крапанами на верхней, нижней и боковых сторонах оправы выполнены V-образными с заостренным концом, направленным назад, с образованием буквы «M»;

- выполнением выреза в передней области верхней и нижней сторон оправы W-образным, а в передней области боковых сторон оправы трапециевидной формы. В решении по патентному документу [1] вырез в передней области верхней, нижней и боковых сторон оправы выполнен V-образным, вследствие чего большая часть боковой поверхности вставки закрыта оправой, что препятствует максимальной пропускаемости света боковой поверхностью вставки;

- выполнением ширины крапанов на верхней и нижней сторонах оправы постоянной по всей их длине. В решении по патентному документу [1] ширина крапанов уменьшается от их переднего края к заднему;

- выполнением основания оправы X-образным с расширенными концевыми участками. В решении по патентному документу [1] основание оправы не идентифицируется;

- выполнением штифта цилиндрическим со скругленной задней стороной и имеющим окружную канавку вблизи заднего конца. В решении по патентному документу [1] регулятор на панели управления выполнен цилиндрическим с утопленной большей частью передней стороны;

- композиционное решение панели управления включает по одной круглой кнопке слева и справа от регулятора. В решении по патентному документу [1] форма штифта не идентифицируется. Кроме того, на заднем участке штифта имеется застежка, включающая переднюю часть в форме пластины с волнистым внешним краем и заднюю кольцеобразную часть.

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

С учетом даты подачи международной заявки (14.10.2019), 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), 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 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 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 пункту 71 Правил 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.

Согласно пункту 72 Правил 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.

Согласно пункту 74 Правил промышленный образец является оригинальным в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункту 75 Правил существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, если:

- 1) совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения. При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения, (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера).

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 правилу 18(2) Общей инструкции (a) уведомление о любом отказе относится к одной международной регистрации, датируется и подписывается Ведомством, направляющим уведомление.

(b) Уведомление содержит или указывает:

(i) Ведомство, направляющее уведомление;

(ii) номер международной регистрации;

(iii) все мотивы, являющиеся основанием для отказа, вместе со ссылкой на соответствующие основные положения законодательства;

(iv) если мотивы, являющиеся основанием для отказа, связаны со сходством с промышленным образцом, являвшимся предметом предшествующей национальной, региональной или международной заявки или регистрации, дату подачи и номер заявки, дату приоритета (если таковая имеется), дату и номер (если таковой имеется) регистрации, копию изображения предшествующего промышленного образца (если это изображение доступно для публики) и имя и адрес владельца вышеупомянутого промышленного образца, как это предусмотрено в Административной инструкции;

(v) если отказ не относится ко всем промышленным образцам, являющимся предметом международной регистрации, то образцы, к которым он относится или не относится;

(vi) указание на то, может ли отказ быть пересмотрен или обжалован, и, если это так, то разумный, с учетом обстоятельств, срок для подачи любой просьбы о пересмотре или для обжалования отказа и указание органа, в который подается такая просьба о пересмотре или апелляция, с указанием, когда это применимо, того, что просьба о пересмотре или апелляция должны подаваться через посредство представителя, имеющего адрес в пределах территории Договаривающейся стороны, Ведомство которой вынесло решение об отказе; и

(vii) дату вынесения решения об отказе.

Существо заявленного промышленного образца отображено на приведенных выше изображениях.

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

Ближайшим аналогом заявленного промышленного образца является решение внешнего вида изделия того же назначения по патентному документу [1].

Заявленный промышленный образец:



и решение внешнего вида изделия по патентному документу [1]:

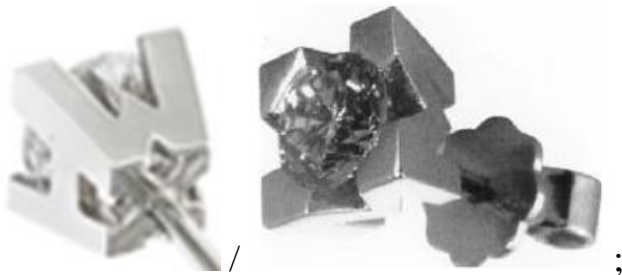


характеризуются следующими совпадающими существенными признаками: выполнением серги в виде крапанового каста со вставкой из ограненного круглого камня, соединенного в основании со штырем, и проработкой каста с четырьмя

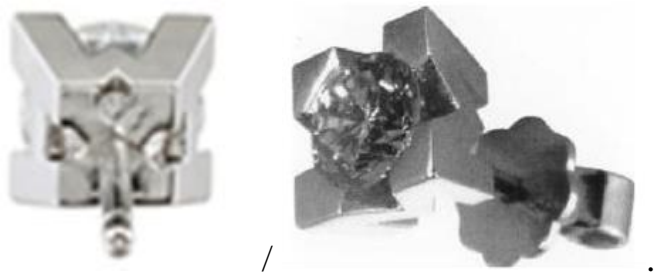
крапанами, расходящимися к вставке, соединенными поперечными элементами с образованием букв боковыми гранями крапанов и поперечными элементами с четырех сторон каста.

Заявленное решение имеет отличительные особенности, заключающиеся в:

- выполнении поперечных элементов такими, что образуются буквы Н и W



- выполнении тыльной стороны основания каста



Упомянутые выше отличительные признаки заявленного промышленного образца не обуславливают наличие у серьги особенностей, которые вносят вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Данные признаки не являются активными, не участвуют в формировании иного общего впечатления, позволяющего информированному потребителю отличить заявленный промышленный образец от решения внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1].

В связи с изложенным, совокупность существенных признаков предложенного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1].

Относительно доводов возражения о том, что степень свободы дизайнера заявленного промышленного образца была ограничена технической функцией изделия, необходимо отметить следующее.

Заявителем не представлены сведения об аналоговом ряде подобных изделий, вместе с тем, аналоговый ряд подобных серег достаточно широк, например:



и др. Приведенный аналоговый ряд,

показывает, что дизайнеры подобных изделий ограничены лишь в выборе формы серьги и расположении камня.

Таким образом, существенные признаки, характеризующие заявленный промышленный образец, не обуславливают творческий характер особенностей изделия (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 75 Правил ПО). Следовательно, предложенный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» (см. пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2021, решение Роспатента от 13.10.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации №DM/204747 оставить в силе.