

**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 Витамин Велл АБ., Швеция (далее – заявитель), поступившее 05.10.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.07.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/210545, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Графический дизайн (двухмерный)» в объеме представленного изображения:



По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе, мотивированное тем, что заявленному предложению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

В решении Роспатента указано, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. При этом, под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия, при этом под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в процессе обычной эксплуатации изделия, в частности, рисунки, графические символы, логотипы, нанесенные на поверхность изделия.

Соответственно, если в качестве промышленного образца заявляется орнамент или рисунок, то для отнесения его к самостоятельной части изделия необходимо указание на изделие, для которого он предназначен.

Заявленное решение «Графический дизайн (двухмерный)» не имеет указания на изделие, самостоятельной частью которого он является.

Таким образом, заявленное предложение не отвечает понятию промышленный образец в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему:

Заявитель принял решение уточнить название промышленного образца как «РИСУНОК ДЛЯ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ БУТЬЛКИ» (PATTERN FOR LABEL FOR BOTTLE). Вместе с тем, заявитель также уточняет классификационные индексы промышленного образца согласно Международной классификации промышленных образцов (МКПО), а именно 32-00 и 19-08 и просит предоставить

правовую охрану заявленному предложению на территории Российской Федерации в качестве промышленного образца.

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

С учетом даты международной подачи заявки (18.09.2020), 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), Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Требования), 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.

Согласно пункту 3 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патente на промышленный образец.

Согласно подпункту 2 пункта 38 Правил ПО экспертиза заявки по существу включает проверку возможности отнесения заявленного промышленного образца к промышленным образцам в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 Требований ПО заявка на государственную регистрацию промышленного образца должна содержать, в частности, комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия.

Согласно подпункту 1 пункта 32 Требований ПО под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия, при этом под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в процессе обычной эксплуатации изделия, в частности изделия, составляющие набор (комплект) изделий, рисунки, графические символы, логотипы, нанесенные на поверхность изделия.

Согласно подпункту 4 пункта 34 Требований название промышленного образца должно отвечать, в частности, следующим требованиям: название промышленного образца должно быть кратким, точным и отражающим назначение изделия.

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 14(2) Общей инструкции если в международной заявке на дату ее получения Международным бюро установлено несоответствие требованиям, которое определяется как несоответствие, влекущее за собой отсрочку даты подачи международной заявки, датой подачи является дата, в которую исправление такого несоответствия получено Международным бюро. Несоответствия требованиям, которые определяются как несоответствия,

влекущие за собой отсрочку даты подачи международной заявки, являются следующие:

- (а) международная заявка составлена не на одном из предписанных языков;
- (б) в международной заявке отсутствует любой из нижеследующих элементов:
 - (i) явное или подразумеваемое указание на то, что испрашивается международная регистрация в соответствии с Актом 1999 г. или Актом 1960 г.;
 - (ii) указания, позволяющие установить личность заявителя;
 - (iii) указания, достаточные для того, чтобы связаться с заявителем или его представителем, если таковой имеется;
 - (iv) изображение или, в соответствии со статьей 5(1)(iii) Акта 1999 г., экземпляр, каждого промышленного образца, являющегося предметом международной заявки;
 - (v) указание по крайней мере одной Договаривающейся стороны.

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

- (б) 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 предложения отображено на приведенном выше изображении.

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

В качестве промышленного образца заявлен графический дизайн (двухмерный).

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. При этом, под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия, при этом под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в процессе обычной эксплуатации изделия, в частности изделия, составляющие набор (комплект) изделий, рисунки, графические символы, логотипы, нанесенные на поверхность изделия (см. процитированный выше подпункт 1в пункта 32 Требований ПО).

Таким образом, можно согласится с доводами, изложенными в решении Роспатента, в том, что если в качестве промышленного образца заявляется графический дизайн (двухмерный), то для отнесения его к самостоятельной части изделия необходимо указание на изделие, для которого он предназначен.

Однако, заявленное предложение не имеет указания на изделие, самостоятельной частью которого он является, т.е. не представляется возможным идентифицировать заявленное решение как графический дизайн (двухмерный).

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, поскольку материалы заявки не содержат изображение графического дизайна (двухмерного) нанесенного на поверхность изделия, которому в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса могла бы быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

Вместе с тем, в возражении заявитель изменил название предложенного решения на «РИСУНОК ДЛЯ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ БУТЬЛКИ» (PATTERN FOR LABEL FOR BOTTLE).

На заседании коллегии, состоявшемся 08.11.2021 (см. раздел 7 протокола заседания коллегии), заявитель дополнительно скорректировал название предложенного решения, исключив уточнение «..ДЛЯ БУТЬЛКИ», поскольку оно представляет собой излишнюю детализацию, при этом название «РИСУНОК ДЛЯ ЭТИКЕТКИ» (PATTERN FOR LABEL) соответствуют классам МКПО 32-00, 19-08.

Здесь следует отметить, что в материалах заявки содержится отчет о поиске, при проведении которого было принято во внимание изображение, характеризующее заявленный промышленный образец.

По результатам поиска и анализа материалов заявки можно сделать вывод о том, что заявленный промышленный образец 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 05.10.2021, отменить решение Роспатента от 30.07.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/210545.

(21) Заявка № DM/210545

(22) Дата подачи заявки: 18.09.2020

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 18.09.2020

Приоритет установлен по дате

(22) подачи заявки 18.09.2020

(72) Автор(ы) Густав Шульц Стен Стурес 95 131 47 Накка Швеция, (SE)

(73) Патентообладатель(и) Витамин Велл АБ, Гарваргатан 9 , 112 21 Стокгольм, Швеция, (SE)

(54) Название промышленного образца

Рисунок для этикетки

Адрес для переписки с патентообладателем: ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» Россия, 129010 Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр. 3

(21) DM/210545

(51) МПКО-12: 32-00, 19-08

(57) Рисунок для этикетки

