

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 действовавшей на дату подачи возражения, 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (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 Дунфэн Мотор Груп Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), поступившее 06.06.2023, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.11.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/221471, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Автомобиль» в объеме представленных изображений:

1.1 Perspective



1.2 Front



1.3 Back



1.4 Top



1.5 Bottom



1.6 Left



1.7 Right



Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленный промышленный образец «Автомобиль» не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Гражданского Кодекса РФ и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

В решении Роспатента отмечено, что изображения заявленного промышленного образца на фиг. 1.1, 1.2, 1.3 содержат словесное обозначение «reolus», производящее такое же зрительное впечатление, как товарный знак по

международной регистрации №1639620 с датой приоритета 01.12.2021, наименование и адрес правообладателя DONGFENG MOTOR CORPORATION, Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical Development Zone Wuhan 430056 Hubei Province (CN) (далее – [1]).

Таким образом, заявленный промышленный образец включает объекты, производящие общее впечатление, такие же, как товарные знаки других лиц, охраняемые в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ и имеющие более ранний приоритет.

Заявитель ознакомился с представленными в решении Роспатента доводами и нашёл их в целом обоснованными, однако в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 вышеуказанного Гражданского Кодекса подал возражение, в котором содержатся следующие сведения.

Заявитель сообщает, что с целью устранения препятствий для предоставления заявленному промышленному образцу правовой охраны на территории Российской Федерации, им было подано в ВОИС заявление о передаче исключительного права на данную международную регистрацию промышленного образца в пользу DONGFENG MOTOR CORPORATION, Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical Development Zone Wuhan 430056 Hubei Province, China (CN) [1] (копия приложена к возражению, далее – [2]).

При этом заявитель полагает, что поскольку в отношении данной международной регистрации промышленного образца ВОИС был зарегистрирован факт отчуждения исключительного права в пользу лица, являющегося держателем международной регистрации товарного знака № 1639620, то тем самым была устранена указанная в решении Роспатента возможность введения потребителя в заблуждение, так как правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на объект (международная регистрация товарного знака № 1639620), сходный с обозначением, имеющимся на изображениях промышленного образца.

Вместе с тем, заявитель сообщает, что информация об отчуждении исключительного права будет опубликована ВОИС в Бюллетене Международных промышленных образцов № 23/2023.

Следует отметить, что копия доверенности от правоприобретающей стороны DONGFENG MOTOR CORPORATION, Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical Development Zone Wuhan 430056 Hubei Province, China (CN), подтверждающую полномочия представителя, к возражению приложена (далее – [3]).

Кроме того, с возражением представлен документ, подтверждающий состоявшуюся передачу распоряжением исключительным правом, подписанное сторонами договора (далее – [4]).

По мнению заявителя, передача исключительного права на международную регистрацию промышленного образца DM/221471, держателю международной регистрации товарного знака № 1639620 [1] устранило основание для отказа в предоставлении правовой охраны, предусмотренное положениями подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

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

С учетом даты международной подачи заявки (05.05.2022), правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает вышеуказанный Гражданский Кодекс, действовавший на дату подачи заявки (далее – 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 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 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.

Существо заявленного промышленного образца отображено на приведенных выше изображениях (см. фиг. 1.1-1.7).

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

Заявленный промышленный образец (см. фиг. 1.1, 1.2, 1.3) включает словесный элемент «geolus», расположенный на детали конструкции кузова автомобиля, находящейся над решеткой радиатора (фиг. 1.1 общий вид и фиг. 1.2 вид спереди) и на двери багажника (фиг. 1.3 вид сзади).

При этом можно согласиться с доводами, изложенными в решении Роспатента о том, что поскольку по данной международной регистрации правообладателем является Дунфэн Мотор Груп Ко., Лтд., Китай (Dongfeng Motor Group Co., Ltd., China), то наличие упомянутого словесного обозначения, производящего такое же зрительное впечатление как товарный знак по международной регистрации [1] (правообладатель DONGFENG MOTOR CORPORATION, CN) на изображениях промышленного образца вводит в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя товара.

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.

Согласно представленному в возражении документу [2] в ВОИС подано заявление о передаче исключительного права на международную регистрацию промышленного образца в пользу DONGFENG MOTOR CORPORATION [1], являющуюся правообладателем по международной регистрации товарного знака № 1639620.

На дату подачи возражения, информация об отчуждении исключительного права не была опубликована на сайте ВОИС. При этом заявитель в подтверждение

своих действий по отчуждению исключительного права, представил документ [4], подтверждающий состоявшееся распоряжение исключительным правом, подписанное сторонами договора.

Доверенность от нового правообладателя [3] представлена.

Вместе с тем, на дату заседания коллегии, ВОИС в Бюллетене Международных промышленных образцов №23/2023 разместил информацию о том, что по международной регистрации DM/221471 зарегистрирована смена собственника, при этом новым правообладателем является DONGFENG MOTOR CORPORATION [1], как отмечено выше, являющийся правообладателем по международной регистрации товарного знака № 1639620.

Таким образом, смена правообладателя устранила причину, послужившую основанием для принятия Роспатентом решения от 07.11.2022, поскольку правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на объект по международной регистрации товарного знака № 1639620.

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

Анализ источников информации, приведенных в отчете о поиске, а также материалов, имеющих отношение к заявке, показал, что заявленный промышленный образец 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 06.06.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/221471.

(21) Заявка № DM/221471

(22) Дата подачи заявки: 05.05.2022

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.05.2022

Приоритет установлен по дате

(30) подачи первой(ых) заявки(ок) в государстве-участнике Парижской конвенции

(31) Номер первой заявки (32) Дата подачи первой(ых) заявки(ок) (33) Код страны

1. 2021308598921 27.12.2021 CN

(72) Автор(ы) Sulin ZHENG Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical Development Zone (CN)

Yongliang ZHANG Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical Development Zone (CN)

Han ZHU Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical Development Zone (CN)

Yi YU Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical Development Zone (CN)

Pu WANG Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical Development Zone (CN)

(73) Патентообладатель(и) DONGFENG MOTOR CORPORATION, Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical Development Zone Wuhan 430056 Hubei Province, China (CN)

(54) Название промышленного образца Автомобиль

Адрес для переписки с патентообладателем:

а/я 1125, 190900, Санкт-Петербург, Малая Морская 15, офис 5, Патентика

(21) DM/221471

(51) МПКО-13: 12-08

(57) АВТОМОБИЛЬ

1.1 Perspective



1.2 Front



1.3 Back



1.4 Top



1.5 Bottom



1.6 Left



1.7 Right

