

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 БАБИЛИСС ФАКО СРЛ, Бельгия (далее – заявитель), поступившее 27.04.2023, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.10.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/221238, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Фен» в объеме представленных изображений:

1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



1.6



1.7



1.8



Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленный промышленный образец «Фен» не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса 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, 1.5, 1.7 на петле содержат словесное обозначение «Made in ITALY», указывающее на место производства изделия.

При этом отмечено, что наличие на изображениях промышленного образца указанного обозначения вводит в заблуждение потребителя изделия в отношении места производства товара, поскольку по данной международной регистрации юридическим лицом является BABILISS FACO SRL, зарегистрированное в Бельгии (BE).

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

При этом, принимая во внимание доводы, изложенные в решении Роспатента, заявитель принял решение скорректировать комплект изображений заявленного промышленного образца по международной регистрации DM/221238 путем удаления словесного обозначения «Made in ITALY» с изображений 1.1, 1.5, 1.7 (измененные изображения к возражению приложены).

По мнению заявителя, уточненный комплект изображений не подпадает под основание для отказа в предоставлении правовой охраны, предусмотренное положениями подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит принять во внимание уточненный комплект изображений внешнего вида заявленного изделия и вынести решение о предоставлении правовой охраны промышленному образцу.

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

С учетом даты международной подачи заявки (24.05.2022), 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 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. 1.1-1.8).

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

Заявленный промышленный образец (см. фиг. 1.1, 1.5, 1.7) включает словесный элемент «Made in ITALY», распложенный на петле фена, указывающий на место производства изделия.

При этом можно согласиться с доводами, изложенными в решении Роспатента о том, что поскольку по данной международной регистрации юридическим лицом является BABYLISS FACO SRL, зарегистрированное в Бельгии (BE), то наличие упомянутого словесного обозначения на изображениях промышленного образца вводит в заблуждение потребителя изделия в отношении места производства 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.

В возражении заявитель уточнил комплект изображений, путем исключения словесного элемента «Made in ITALY», распложенного на петле фена на фиг. 1.1, 1.5, 1.7.

В возражении заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны промышленному образцу в отношении уточненных изображений.

Таким образом, исключение словесного обозначения «Made in ITALY» с элемента, представляющего собой петлю фена на изображениях 1.1, 1.5 и 1.7 устранило причину, послужившую основанием для принятия решения об отказе от 20.10.2022.

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 в объеме уточненных заявителем изображений 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 27.04.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/221238 в объеме уточненных изображений, представленных 27.04.2023.

(21) Заявка № DM/221238

(22) Дата подачи заявки: 24.05.2022

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.05.2022

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. 008794382 10.12.2021 EM

(72) Автор(ы) Nicolas COLIN Rue Edmond Plumier 9 AWIRS 4400 (BE)

(73) Патентообладатель(и) BABYLISS FACO SRL Avenue de l'Indépendance 25
4020 WANDRE (BE)

(54) Название промышленного образца Фен

Адрес для переписки с патентообладателем:

ООО Ляпунов и партнеры

Россия, 191002, Санкт-Петербург, а/я 5

(21) DM/221238

(51) МПКО-13: 28-03

(57) Фен

1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



1.6



1.7



1.8

