

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**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 действующей на дату подачи возражения и 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 г. № 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 МЕТАЛ КАЛИП САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – заявитель), поступившее 11.07.2023, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.02.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/222014, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Выключатель» в объеме следующего изображения:

1.1



Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленный промышленный образец «Выключатель» не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 указанного выше Гражданского Кодекса, действовавшего на дату подачи заявки, и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

В решении Роспатента отмечено, что изображение заявленного промышленного образца (фиг. 1.1) содержит словесное обозначение «NILSON», производящее общее впечатление, такое же, как имеющий более ранний приоритет товарный знак по свидетельству RU № 458308, охраняемый в Российской Федерации, в том числе, в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг.

Товарный знак по свидетельству RU № 458308 имеет дату приоритета от 02.02.2011, наименование и адрес правообладателя: "МЕТАЛ КАЛИП, Сан. Тич. А.Ш.", Енимахалле 547/1 Сокак №:8 Кючюккой, Стамбул (Турция) (далее – [1]).

При этом в решении отмечено, что адрес владельца международной регистрации и адрес правообладателя указанного товарного знака не совпадают.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского Кодекса заявитель подал возражение.

При этом, принимая во внимание доводы, изложенные в решении Роспатента, заявитель пришел к необходимости скорректировать изображение заявленного промышленного образца по международной регистрации DM/222014 путем удаления словесного обозначения «NILSON» с изображения 1.1 (измененное изображение к возражению приложено).

По мнению заявителя, уточненное изображение не подпадает под основание для отказа в предоставлении правовой охраны, предусмотренное положениями подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 указанного выше Гражданского Кодекса, действовавшего на дату подачи заявки.

На основании вышеизложенного заявитель просит принять во внимание уточненное изображение 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 (09.06.2022), правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает указанный выше 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 соблюdenы 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)(б) 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.

Согласно пункту 3 статьи 1378 дополнительные материалы изменяют заявку на промышленный образец по существу, если они содержат изображения изделия, на которых представлен иной промышленный образец, не удовлетворяющий

требованию единства промышленного образца в отношении промышленного образца или группы промышленных образцов, раскрытых на изображениях, принятых к рассмотрению; представлены существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, либо представлены изображения изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки.

Согласно пункту 39 Правил ППС, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, при рассмотрении спора, лицо, подавшее возражение или заявление, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны промышленного образца с соблюдением требований статьи 1378 Кодекса.

Указанное ходатайство может быть подано при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении - частично.

Существо заявленного промышленного образца отображено на приведенном выше изображении (см. фиг. 1.1).

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

Заявленный промышленный образец (фиг. 1.1) включает словесный элемент



«NILSON», расположенный на нижней планке корпуса изделия, производящий общее впечатление, такое же, как товарный знак по свидетельству RU № 458308 [1] того же лица, охраняемый в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров 09 класса, имеющий более ранний приоритет.

Как верно отмечено в решении Роспатента, адрес владельца международной регистрации и адрес правообладателя указанного товарного знака не совпадают.

Таким образом, поскольку по данной международной регистрации юридическим лицом является METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM

ŞİRKETİ, зарегистрированное по адресу Osmangazi Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:31 Kırac-Esenyurt (TR), то наличие упомянутого словесного обозначения на изображениях промышленного образца вводит в заблуждение потребителя изделия в отношении места производства товара.

В соответствии с изложенным, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, о том, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

Воспользовавшись положениями пункта 39 Правил ППС в возражении заявитель уточнил изображение заявленного промышленного образца, путем исключения словесного элемента «NILSON», расположенного на корпусе изделия.

Заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны промышленному образцу в отношении уточненного изображения.

Таким образом, поскольку указанный словесный элемент не занимает доминирующее положение на изделии и, соответственно, не является существенным, то исключение словесного обозначения «NILSON» с корпуса изделия (фиг. 1.1) устранило причину, послужившую основанием для принятия решения об отказе от 10.02.2023.

Здесь следует отметить, что в материалах заявки содержится отчет о поиске, при проведении которого было принято во внимание изображение, характеризующее 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 уточненного заявителем изображения 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 11.07.2023, отменить решение Роспатента от 10.02.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/222014 в объеме уточненного изображения, представленного 11.07.2023.

(21) Заявка № DM/222014

(22) Дата подачи заявки: 09.06.2022

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 09.06.2022

Приоритет установлен по дате

(22) подачи заявки: 09.06.2022

(72) Автор(ы) ASLAN KARABULUT Osmangazi Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:31 Kıraç-Esenyurt (TR)

(73) Патентообладатель(и) METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Osmangazi Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:31 Kıraç-Esenyurt (TR)

(54) Название промышленного образца: Выключатель

Адрес для переписки с патентообладателем:

Рыбина Наталья Алексеевна
105215, Москва, а/я 26

(21) DM/222014

(51) МПКО-14: 13-03

(57) Выключатель

1.1

