

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, 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 компании БИЭН БАЙО УРЮНЛЕРИ САНАЙИ ВЕТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – заявитель), поступившее 08.09.2025, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.02.2025 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/240614, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Устройство для ультрафиолетового антисептического излучения».

Вместе с тем в соответствии с ответом заявителя, содержащимся в корреспонденции, поступившей 18.11.2024, на уведомление от 23.10.2024,

экспертиза по существу проведена в отношении решения, представленного на изображениях 1.1 и 1.2:



1.1



1.2

При этом согласно материалам заявки изображение 1.2 демонстрирует состояние использования, и показанный на них туалетный блок не является частью заявленного промышленного образца. Красная обводка служит лишь для обозначения границы между заявленной и незаявленной частью и не является частью промышленного образца.

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

В решении Роспатента отмечено, что промышленный образец включает объекты (словесные элементы), производящие общее впечатление, такое же, как товарные знаки другого лица, охраняемые в Российской Федерации, в отношении однородных товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), и имеющие более ранний приоритет:

- свидетельство о регистрации товарного знака Российской Федерации № 763847, дата приоритета 17.06.2019, наименование и адрес правообладателя: БЬЕН БАНЬО ЮРЮНЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Енимахалле Серамик Джаддеси № 7/1, Бозююк, Биледжик, Турция (TR) (далее – [1]);

- международная регистрация товарного знака № 1018183, дата регистрации 13.01.2009, наименование и адрес правообладателя: BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Barbaros Mahallesi Billur, Sokak No:1, K. Dere Çankaya Ankara (TR) (далее – [2]);

- свидетельство на товарный знак Российской Федерации № 771710, дата приоритета 27.11.2019, наименование и адрес правообладателя Кинчак Александр Петрович, Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр-кт Ленина, 16, корп. 1, кв. 75 (RU) (далее – [3]).

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации подал возражение, где указал, что принял решение скорректировать изображения (фиг. 1.1 и 1.2) заявленного промышленного образца и представил комплект скорректированных изображений, где словесные обозначения «BIEN» и «MAGICLIGHT» заменены набором букв «einb» и «ihjgctagmi» (далее – [4]).

На основании вышеизложенного заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны промышленному образцу.

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

С учетом даты подачи международной заявки (26.08.2024), правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает Гражданский кодекс Российской Федерации, в редакции, действовавшей на дату подачи международной 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), 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)(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 подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 - 10 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект. Предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным объектам, указанным в пункте 4, подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на промышленный образец по существу, если они содержат изображения изделия, на которых, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 71 Правил ПО 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.

В соответствии с пунктом 72 Правил ПО признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. 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.

Существо заявленного предложения отражено на приведенных выше изображениях.

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

Решение, заявленное в качестве промышленного образца, включает



словесные элементы , производящие такое же общее

впечатление, что и товарные знаки по свидетельствам [1]

и



[2] , поскольку имеет с ним фонетическое сходство до степени смешения.

Заявленный промышленный образец относится к таким изделиям как туалетный блок (унитаз).

Товарные знаки по свидетельствам [1] и [2] не принадлежат заявителю БИЭН БАЙО УРЮНЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция. Товарный знак по свидетельству [1] зарегистрирован на имя компании БЬЕН БАНЬО ЮРЮНЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция до даты подачи заявленного решения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ. Аналогичные доводы относятся и к товарному знаку по международной регистрации [2]. Товарный знак по свидетельству [3] зарегистрирован на имя Кинчака Александра Петровича, Россия до даты подачи заявленного решения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

На основании изложенного, решение, заявленное в качестве промышленного образца, может ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении его производителя.

Таким образом, 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.

Вместе с тем, заявитель представил уточненные изображения [4], характеризующие решение, заявленное в качестве промышленного образца, в которых словесные обозначения «BIEN» «MAGICLIGHT» заменены набором букв «einb» и «ihlgctagmi». Указанные элементы относятся к несущественным признакам внешнего вида заявленного изделия, так как они не являются доминантным и их исключение из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления (см. процитированный выше 72 Правил ПО).

Таким образом, уточненные изображения [4], представленные заявителем, устранили причину, послужившую основанием для принятия решения об отказе от 21.02.2025.

Здесь следует отметить, что в материалах заявки содержится отчет о поиске от 22.01.2025, 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, с учетом товарных знаков по регистрациям [1]-[3], показал, что заявленный промышленный образец в объеме уточненных изображений [4] 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 08.09.2025, отменить решение Роспатента от 21.02.2025 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/240614.

(21) Заявка № DM/240614

(22) Дата подачи заявки: 26.08.2024

Приоритет установлен по дате

(22) подачи заявки: 26.08.2024

(72) Автор(ы) METİN MURAT ELBEYLİ Çağnur Sk. No:22, Batikent, Tepebaşı, Eskisehir TÜRKİYE (TR)

AYLİN AYAZLARLI 4 Eylül Mahallesi 867. Sokak No:10 Daire:5 Bozüyükl/Bilecik TURKIYE (TR)

(73) Патентообладатель(и) BİEN BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yeni Mah. Seramik Cad. No:7, 11400 Bozüyükl, Bilecik, TURKIYE 11400 BILECIK (TR)

(54) Название промышленного образца Устройство для ультрафиолетового антисептического излучения

Адрес для переписки с патентообладателем:

ООО «ПАТЕНТИКА», ул. Малая Морская д.15, офис 5, а/я 1125, Санкт-Петербург, 190900

(21) DM/240614

(51) МКПО-14: 24-01

(57) Устройство для ультрафиолетового антисептического излучения



1.1



1.2

Примечания:

1. При публикации сведений о промышленном образце будут использованы уточненные изображения [4], представленные с возражением.
2. Изображение 1.2 является поясняющим и не входит в объем правовой охраны промышленного образца.