

**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 (далее - Роспатент) 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 Панасоник Электрик Воркс Электрик Сан. ве Тидж. А. С., Турция (прежнее название - Panasonic Life Solutions Elektrik San. Tic. A.S, Турция) (далее – заявитель), поступившее 14.09.2023, на решение Роспатента от 22.02.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации № DM/224332, при этом установлено следующее.

Заявлен внешний вид изделия «Выключатель (электрический)» в объеме изображений, представленных на дату подачи заявки:



По результатам рассмотрения Роспатентом 22.02.2023 принято решение об отказе ввиду невозможности предоставления правовой охраны в качестве промышленного образца согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Гражданского кодекса в редакции, действующей на дату (23.11.2021) указанной регистрации (подачи заявки) (далее - Кодекс).

В данном решении Роспатента отмечено, что заявленный внешний вид изделия способен ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, ввиду того, что включает в себя обозначение, производящее такое же общее впечатление, что и каждое из обозначений по международной регистрации товарного знака № 901657 с датой регистрации 17.10.2005 (далее – [1]), международной регистрации товарного знака № 1612052 с датой регистрации 28.04.2021 (далее – [2]), действующих на территории Российской Федерации, исключительное право на которые не принадлежит заявителю.

На данное решение Роспатента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного вше Гражданского кодекса поступило возражение.

При этом в возражении заявитель не оспаривает мотивы, содержащиеся в упомянутом решении Роспатента, а представляет следующие материалы (копии):

- выписка из бюллетеня № 32/2023 международных промышленных образцов ВОИС, подтверждающая изменение наименования заявителя, датированная 11.08.2023 (далее – [3]);

- выписка из ведомости торгового реестра Турции № 10554, подтверждающая изменение наименования заявителя, датированная 07.04.2022 (далее – [4]).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи международной заявки, 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 (далее – Правила ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г.,

рег. № 40242, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила ТЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 482, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 18 августа 2015 г., рег. № 38572, 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.), а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона № 55-ФЗ от 03.04.2017 «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов» «Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Женевского акта заявляет, что запись в Международном реестре об изменении владельца международной регистрации промышленного образца не будет иметь силы, пока ее ведомство не получит соответствующих документов о передаче права».

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. Признаки, обусловленные

исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

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 - 9 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.

Согласно пункту 4 статьи 1378 Кодекса изменения сведений об авторе, о заявителе, в том числе при передаче права на получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени автора, имени или наименования заявителя, а также исправления очевидных и технических ошибок могут быть внесены заявителем в документы заявки по собственной инициативе до регистрации промышленного образца.

Согласно подпункту 2 пункта 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 41 Правил ТЗ обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением

(товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил ТЗ, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил ТЗ сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил ТЗ, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 45 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 47 Правил ПО в случае если установлено, что промышленный образец идентичен объектам, указанным в пунктах 5-8, 10 статьи 1483 Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 86 Правил.

Согласно пункту 72 Правил ПО 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.

Согласно пункту 86 Правил ПО если в результате проверки соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным статьей 1352 Кодекса, сделан вывод о его несоответствии хотя бы одному из условий патентоспособности, заявителю направляется запрос дополнительных материалов. Если представленные в ответ на указанный запрос доводы не основаны на положениях законодательства и не опровергают указанный вывод, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.


Согласно пункту 39 Правил ППС если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, при рассмотрении спора, предусмотренного в частности подпунктом 3.1.2 пункта 3 настоящих Правил, лицо, подавшее возражение, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать, в частности, об изменении испрашиваемого объема правовой охраны промышленного образца с соблюдением требований статьи 1378 Кодекса. Указанные ходатайства могут быть поданы 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 внешнего вида изделия отображено в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента от 22.02.2023, показал следующее.

На момент принятия указанного решения Роспатента заявителем (правообладателем) заявленного внешнего вида изделия являлся Panasonic Life Solutions Elektrik San. Tic. A.S, Турция.

При этом заявленный внешний вид изделий в качестве самостоятельного элемента, графически не связанного с общим композиционным построением

рассматриваемого изделия, содержит в себе обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

При этом анализ товарных знаков [1] «», [2] «», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, проведенный в сравнении с упомянутым самостоятельным элементом заявленного внешнего вида изделия, показал, что знак [1] и часть знака [2] являются фонетически тождественными, поскольку совпадает их буквенный состав и звуковой ряд (V-I-K-O/V-I-K-O).

Кроме того, выполнение данных словесных элементов на заявленном внешнем виде изделия и в товарных знаках по свидетельствам [1], [2] буквами латинского алфавита сближает данные обозначения визуально.

Отсутствие сведений о смысловых значениях упомянутых словесных обозначений не позволяет установить их семантического содержания. Вместе с тем, данные обозначения могут быть восприняты, как одно и то же фантазийное слово, выполненное в несколько отличающейся графической манере.

В свою очередь, товарные знаки по свидетельствам [1], [2] являются действующими в т.ч. и в отношении товаров 9 класса МКТУ – электрические выключатели.

Следовательно, заявленный внешний вид изделия и товарные знаки по свидетельствам [1], [2] относятся к однородным товарам.

При этом исключительное право на товарные знаки по свидетельствам [1], [2] принадлежит компании Панасоник Электрик Воркс Электрик Сан. ве Тидж. А. С., Турция, а не компании Panasonic Life Solutions Elektrik San. Tic. A.S, Турция.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что в решении Роспатента от 22.02.2023 было правомерно установлено, что между заявленным внешним видом изделия и каждым из товарных знаков по свидетельствам [1], [2] в явном виде прослеживается устойчивая ассоциативная связь, которая могла бы



привести к тому, что потребитель, исходя из своего предшествующего опыта, мог классифицировать этот вид как продукт, производителем которого является лицо, обладающее исключительным правом на данные товарные знаки, т.е. отнести этот внешний вид изделия и упомянутые обозначения к одному и тому же производителю. Имеющиеся сведения обусловили вывод о том, что заявленный внешний вид изделия способен ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя этого изделия ввиду того, что включает в себя объект, сходный до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который не принадлежат заявителю и возникло ранее даты приоритета данного внешнего вида (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

При этом следует отметить, что документ [3] датирован позже даты (22.02.2023) принятия упомянутого решения Роспатента, а документ [4] не был представлен на момент принятия этого решения.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что решение Роспатента от 22.02.2023 было принято правомерно.

Однако, необходимо обратить внимание, что согласно сведениям, содержащимся в документах [3] и [4], заявителем на упомянутый промышленный образец является Панасоник Электрик Воркс Электрик Сан. ве Тидж. А. С., Турция, т.е. то же лицо, которое является обладателем исключительного права на товарные знаки по свидетельствам [1], [2].

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что заявитель, воспользовавшись нормой права, предусмотренной пунктом 4 статьи 1378 Кодекса, устранил нарушение, указанное в подпункте 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, которое послужило основанием для вынесения решения Роспатента от 22.02.2023.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 26.09.2023, экспертом отраслевого отдела был представлен отчет об информационном поиске и заключение к нему, согласно которым заявленный промышленный образец удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию этого промышленного образца патентоспособным, не выявлено.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2023, отменить решение Роспатента от 22.02.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/224332 в объеме изображений изделий, представленных на дату подачи заявки.**

(21) Заявка № DM/224332

(22) Дата подачи заявки: 23.11.2021

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 23.11.2021

**Приоритет установлен по дате**

(22) Дата подачи заявки: 23.11.2021

(72) Автор(ы)

MIRZAT KOC ABDURRAHMANGAZI MAH. EBUBEKİR CAD. N0:44 34887  
Istanbul (TR)

(73) Патентообладатель(и)

Panasonic Electric Works Elektrik, San. ve Tic. A. S. Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir  
Cad. No: 44 34887 Istanbul (TR)

(54) Название промышленного образца Выключатель (электрический)

Адрес для переписки с патентообладателем: 123242, Москва, Кудринская площадь,  
1, а/я 35, ООО «Патентное бюро МПС»

(21) DM/224332

(51) МПКО-14: 13-03

(57) Выключатель (электрический)

1.1 Perspective



1.2 Left



1.3 Top



1.4 Front



1.5 Bottom

