

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**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), 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 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Индивидуального предпринимателя Никитина Александра Адольфовича (далее – заявитель), поступившее 02.12.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец от 23.08.2021 по заявке №2020503037/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ (9 вариантов)» в объеме представленных изображений:



«1. ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ (вариант 1)

;



2. ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ (вариант 2)

;



3. ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ (вариант 3)

;

4. ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ (вариант 4)



5. ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ (вариант 5)



6. ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ (вариант 6)



7. ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ (вариант 7)



;

8. ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ (вариант 8)



;

9. ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ (вариант 9)



».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленная группа промышленных образцов не соответствует требованиям пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что на изображениях заявленных решений присутствует словесное обозначение «Делиться с любовью», производящее общее впечатление, которое может привести к смешению с зарегистрированным товарным знаком №761796 (дата публикации 10.06.2020, с приоритетом от 12.12.2019) (далее – [1]), а также графическое изображение, производящее общее впечатление, которое может привести к смешению с зарегистрированным товарным знаком №769883 (дата публикации 04.08.2020, с приоритетом от 10.12.2019) (далее – [2]). Данные товарные знаки зарегистрированы на имя правообладателя ОАО «Маслосырзавод «Порховский» в отношении товаров 29 класса МКТУ, к которому относятся изделия, для упаковки которых предназначено заявленное в качестве промышленного образца решение.

Помимо этого, на изображениях заявленных решений присутствует надпись, включающая в себя наименование изготовителя ОАО «Маслосырзавод «Порховский» и его адрес, несовпадающие с наименованием и адресом заявителя-правопреемника.

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

Доводы возражения сводятся к следующему.

Как отмечает заявитель, что в ответ на запрос было направлено ходатайство о внесении уточнений, не изменяющих заявку на промышленный образец по существу с приложением измененных изображений промышленного образца. Однако, ввиду ошибки цветопередачи на данных изображениях не были обнаружены существенные признаки, представляющие собой орнаментальное изображение, образующее треугольник, присутствующий на изображениях, представленных на дату подачи заявки. В результате чего измененные изображения не были приняты к рассмотрению, а решение об отказе было вынесено по результатам анализа первоначальных изображений.

Заявитель с возражением представил измененные, в соответствии с требованиями экспертизы, изображения надлежащего качества.

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

С учетом даты подачи заявки (03.07.2020), правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила ПО), Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Требования ПО), 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 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

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 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

В соответствии с пунктом 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.

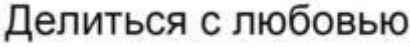
Согласно пункту 86 Правил ПО если в результате проверки соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным статьей 1352 Кодекса, сделан вывод о его несоответствии хотя бы одному из условий патентоспособности, заявителю направляется запрос дополнительных материалов. 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.

Существо заявленной группы промышленных образцов отображено на приведенных выше изображениях.

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

Можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что заявленная группа промышленных образцов включает словесное обозначение «Делиться с любовью» , производящее такое же общее впечатление, которое может привести к смешению с

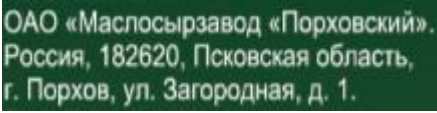
 Делиться с любовью зарегистрированным товарным знаком [1], а также

, производящее такое же общее впечатление, которое может привести к смешению с зарегистрированным товарным знаком [2]



. Данные товарные знаки зарегистрированы на имя правообладателя ОАО «Маслосырзавод «Порховский» в отношении товаров 29 класса МКТУ, к которому относятся изделия, для упаковки которых предназначены заявленные в качестве группы промышленных образцов решения.

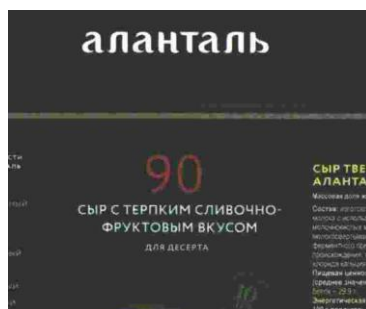
Помимо этого, на изображениях заявленной группы решений присутствует надпись, включающая в себя наименование изготовителя ОАО «Маслосырзавод

«Порховский» и его адрес , несовпадающие с наименованием и адресом заявителя-правопреемника, производящее такое же общее впечатление, что и товарный знак по международной регистрации [1].

В связи с изложенным, заявленная группа промышленных образцов может ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении его производителя.

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, в том, что заявленной группе решений не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

Измененные изображения, представленные заявителем в процессе



экспертизы, например, вариант 1: действительно не содержат существенного признака, представляющего собой орнаментальное изображение, образующее треугольник, присутствующего на изображениях,



представленных на дату подачи заявки: ввиду низкого качества изображений. Таким образом, измененные изображения правомерно не были приняты к рассмотрению.

С возражением заявителем представлены уточненные изображения надлежащего качества, характеризующие заявленную группу промышленных образцов, в которых устранил упомянутые выше недостатки.

Таким образом, уточненные изображения представленные заявителем с возражением устранили причину, послужившую основанием для принятия решения об отказе от 23.08.2021.

В результате вышесказанного материалы заявки на промышленный образец были направлены на проведение дополнительного информационного поиска.

По результатам проведенного поиска 17.01.2022 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленная группа промышленных образцов удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию данной группы промышленных образцов патентоспособным, не выявлено.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2021, отменить решение Роспатента от 23.08.2021 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с изображениями, представленными 02.12.2021.**

(21) 2020503037/49

(51) МКПО-12: 05-06

(57) 1. ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ (вариант 1)











6.

ЛИСТ

УПАКОВОЧНЫЙ

(вариант

6)









Примечание: при публикации сведений о группе промышленных образцов будут использованы уточненные изображения, представленные заявителем 02.12.2021.