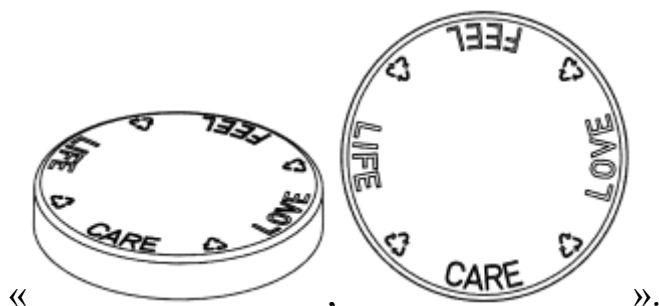


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 компании ИЦОН С.Р.Л., Италия (далее – заявитель), поступившее 18.03.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец от 24.10.2019 по заявке №2018505192/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Уплотнительная крышка» в объеме представленных изображений:



По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что решение способно ввести в заблуждение

пользователя изделия в отношении производителя изделия или товара и такому решению не предоставляется правовая охрана в качестве промышленных образцов в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, а также несоответствием заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента представлены:

- товарный знак по свидетельству №336474 с приоритетом от 20.02.2006 (далее – [1]), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица;

- товарный знак по свидетельству №471345 с приоритетом от 07.09.2011 (далее – [2]), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица;

- заявка на товарный знак 2017754316, по которой в дальнейшем было выдано свидетельство №732899, дата подачи заявки: 20.12.2017 (далее - [3]);

- заявка на товарный знак 2018712266 дата подачи заявки: 28.03.2018 (далее - [4]),

имеющие более ранний приоритет, в отношении однородных товаров и услуг 03 класса МКТУ, включающего в перечень товары, для упаковки и маркировки которых предназначена крышка, заявленная в качестве промышленного образца.

В подтверждение довода о несоответствии заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» представлен патентный документ CN 01630262706.5, опубл. 12.10.2016 (далее – [5]), из которого известно решение внешнего вида изделия того же назначения, что и заявленный промышленный образец. В решении Роспатента указано, что заявленный промышленный образец отличается от промышленного образца по патентному документу [5] только наличием надписей.

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

Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявленный промышленный образец, по мнению заявителя, обладает признаками, отличающими его от всех других подобных изделий. Такими

признаками является шрифтовая графика, нанесенная на верхнюю поверхность крышки, состоящая из четырех слов попарно расположенных друг против друга, выполненных прямым шрифтом латиницей: «LIFE», «CARE», «LOVE», «FEEL», и разделенных между собой одинаковыми изобразительными элементами, выполненными в виде треугольника со стрелочками.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.06.2021, представителем экспертного отдела было озвучено, что заявленное решение соответствует условию патентоспособности «оригинальность», поскольку решение обладает рядом существенных отличительных признаков, которые не позволяют сформировать одинаковое зрительное впечатление:

- у заявленной крышки высота боковой поверхности больше, чем у крышки по патентному документу [5];

- у заявленной крышки присутствует скошенная фаска по верхнему краю цилиндрической части и по периметру, на верхнюю поверхность заявленной крышки нанесена шрифтовая графика «LIFE», «CARE», «LOVE», «FEEL», элементы которой разделены между собой изобразительными элементами в виде треугольников.

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

С учетом даты подачи заявки 03.12.2018, 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) и 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).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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 качестве товарных знаков 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 72 Правил 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.



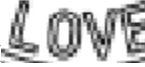

Согласно пункту 74 Правил промышленный образец является оригинальным в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту 1 пункта 75 Правил существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, если совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения.

Существо заявленного промышленного образца отображено на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя, касающихся оценки соответствия заявленного промышленного образца подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, показал следующее.

В отношении заявки [4] необходимо отметить, что по данной заявке не было получено свидетельство на товарный знак, таким образом, данная информация не может свидетельствовать о несоответствии заявленного объекта требованию подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

На изображениях заявленного промышленного образца содержатся словесные обозначения «», «», «», «».

В отношении данных элементов в процессе экспертизы были выявлены товарные знаки [1] «**LOVE**», [2] «**FeelCare**», [3] «**LOVE**».

При этом проведенный анализ показал фонетическое тождество и графическое сходство упомянутых элементов, присутствующих на изображениях заявленного промышленного образца, с соответствующими обозначениями по товарным знакам [1]-[3], поскольку сравниваемые словесные обозначения выполнены заглавными буквами латинского алфавита практически стандартным шрифтом, а их буквенный состав и звукоряд полностью совпадает.

Семантическое тождество сравниваемых обозначений также очевидно, поскольку представленные в них словосочетания имеют прямой перевод с английского языка на русский: **LOVE** – любовь, **Feel** – чувство, **Care** – забота.

В свою очередь, товарные знаки [1]-[3] являются действующими, в том числе, и в отношении товаров 03 класса МКТУ - включающего в перечень товары, для упаковки и маркировки которых предназначена крышка. При этом заявленный промышленный образец относится к крышке для закрывания емкости или бутылки. Следовательно, заявленный промышленный образец и товарные знаки [1]-[3] относятся к однородным товарам.

При этом исключительное право на товарные знаки [1]-[3] принадлежит иным лицам, а не компании ИЦОН С.Р.Л. (заявителю).

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что в решении Роспатента было правомерно установлено, что между заявленным промышленным образцом и товарными знаками [1]-[3] в явном виде прослеживается устойчивая ассоциативная связь, которая могла бы привести к тому, что потребитель, исходя из своего предшествующего опыта, мог классифицировать заявленный промышленный

образец как продукт, производителем которого является лицо, обладающее исключительным правом на товарные знаки [1]-[3], т.е. отнести указанный промышленный образец и обозначения к одному и тому же производителю. Имеющиеся сведения обусловили вывод о том, что заявленный промышленный образец способен ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя этого изделия ввиду того, что включает в себя объекты, сходные до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на которые не принадлежат заявителю и возникли ранее даты приоритета заявленного промышленного образца (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о правомерности принятого Роспатентом решения об отказе в выдаче патента.

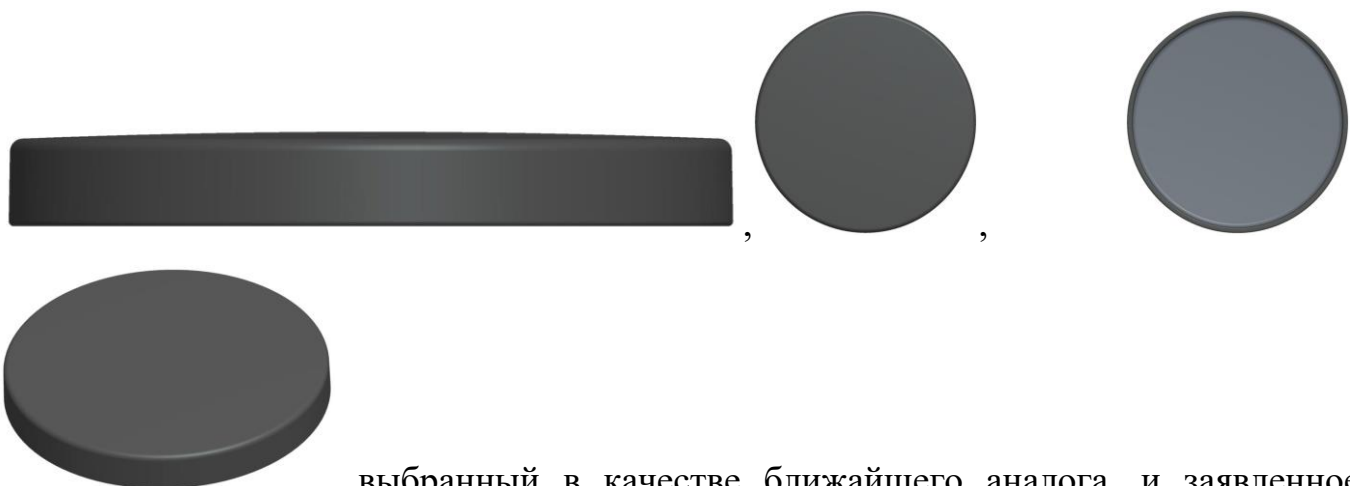
От заявителя 28.06.2021 поступили скорректированные изображения промышленного образца (далее – [б]), которые приняты коллегией к рассмотрению. На скорректированных изображениях словесные обозначения «CARE», «LOVE», «FEEL» были заменены на словесные обозначения, обладающие иным звукорядом и не имеющие смыслового значения «CRAE», «LOEV», «LEEF», а словесное обозначение «LIFE» было оставлено без изменения. В результате, на изображениях [б] отсутствуют элементы сходные до степени смешения с товарными знаками [1]-[3].

Таким образом, представленные заявителем скорректированные изображения [б] устранили причину, послужившую основанием для принятия решения об отказе, основанного на том, что заявленный промышленный образец способен ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя изделия или товара (см. подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя, касающихся оценки соответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

На заседании коллегии представителем экспертного отдела данное основание было снято, в связи с тем, что, по мнению представителя экспертного отдела, заявленный промышленный образец обладает рядом признаков, позволяющих отличить его от промышленного образца по патентному документу [5].

С данным мнением можно согласиться в виду следующего.
Патентный документ [5]:



выбранный в качестве ближайшего аналога, и заявленное решение обладают рядом существенных отличительных признаков, которые не позволяют сформировать одинаковое зрительное впечатление, а именно:

- у заявленной крышки высота боковой поверхности больше, чем у противопоставленной;

- наличие скошенной фаски по верхнему краю цилиндрической части и нанесение, по периметру, на верхнюю поверхность заявленной крышки, шрифтовой графики, состоящей из четырех словесных четырехбуквенных элементов отделенных друг от друга изобразительной графикой в виде треугольников. На крышке по патентному документу [5] надписи и фаска отсутствуют.

Упомянутые отличительные особенности заявленного промышленного образца, обуславливают наличие у заявленной крышки особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Таким образом, данные признаки в целом являются зрительно активными, участвуют в формировании иного зрительного впечатления, позволяющего отличить промышленный образец по оспариваемому патенту от решения внешнего вида изделия, известного из патентного документа [5].

Следовательно, вывод, сделанный в решении Роспатента об отказе в выдаче патента о несоответствии заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», неправомерен.

В результате вышесказанного материалы заявки на промышленный образец со скорректированными изображениями [6] были направлены на проведение

дополнительного информационного поиска, по результатам которого 19.07.2021 были представлены отчет о поиске и заключение по результатам проведенного поиска.

В заключении сделан вывод о соответствии заявленного промышленного образца с изображениями [6] всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию данного промышленного образца в объеме скорректированных изображений патентоспособным, не выявлено.

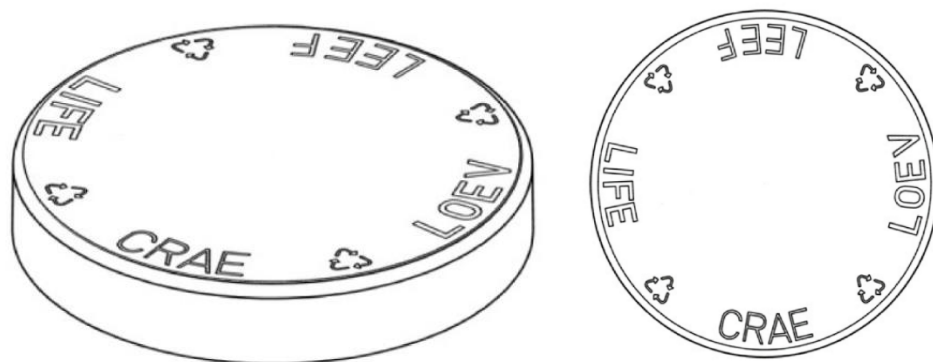
Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2021, отменить решение Роспатента от 24.10.2019 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с уточненными изображениями, представленными 28.06.2021.

(21) 2018505192/49

(51) МКПО-12: 09-07

(57) Уплотнительная крышка



Примечание: при публикации сведений о промышленном образце будут использованы уточненные изображения, представленные заявителем 28.06.2021.