

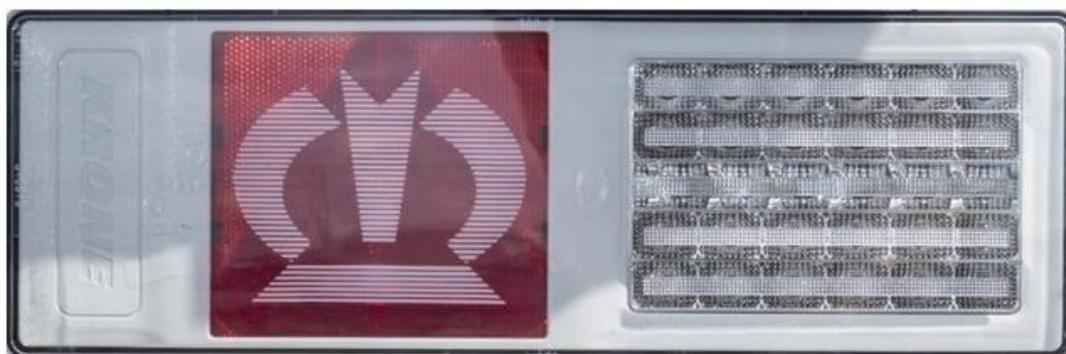
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 Бернхард КРОНЕ Холдинг СЕ ЭНД Ко. КГ, Германия (далее – заявитель), поступившее 08.11.2024, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.06.2024 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/ 233986, при этом установлено следующее.

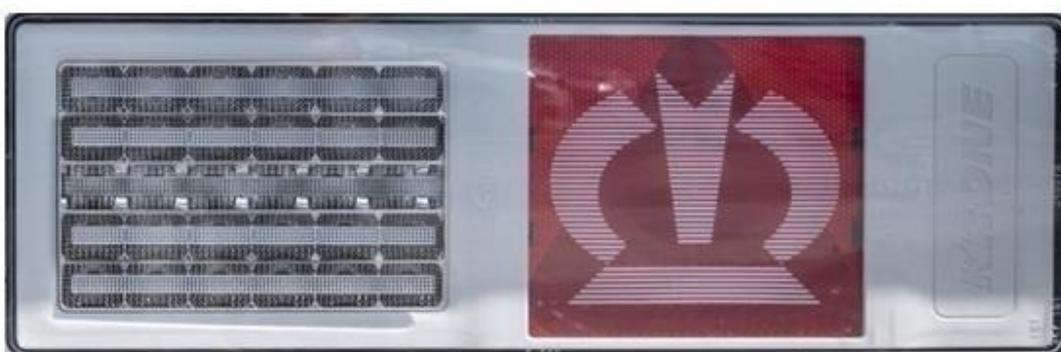
Заявлена группа промышленных образцов «Фара для автомобиля» в объеме представленных изображений:



1.1



2.1



3.1

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе, мотивированное тем, что группе заявленных решений не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленных образцов. При этом в соответствии с ответом заявителя, содержащимся в корреспонденции, поступившей 01.04.2024, на уведомление от 08.02.2024, экспертиза по существу проведена в отношении решений, представленных на изображениях 2.1 и 3.1.

В решении Роспатента отмечено, что промышленные образцы (см. фиг. 2.1 и 3.1) включает объект – словесное обозначение «KRONE», производящий общее впечатление, такое же, как товарные знаки других лиц, 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 № 658541, дата приоритета 04.07.2017, наименование и адрес правообладателя: ООО «Центр Дистрибьюции», 125362, Москва, ул. Свободы, 35, стр. 43 (RU) (далее – [1]);

- свидетельству о регистрации товарного знака Российской Федерации № 798298, дата приоритета 15.11.2019, наименование и адрес правообладателя: ООО «КРОНАмаркт», 105005, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Радио, д. 14А, стр. 2, 4 эт., комн. 8, 9, 10, 11 (RU) (далее – [2]).

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации подал возражение, где указал, что принял решение скорректировать изображения (фиг. 2.1 и 3.1) группы заявленных промышленных образцов и представил два комплекта скорректированных изображений. В комплекте 1 (далее – [3]) спорные элементы исключены с изображений, в комплекте 2 словесное обозначение «KRUNE» заменено набором букв «NNNNN» (далее – [4]).

В возражении отмечено, что спорные элементы относятся к несущественным признакам внешнего вида группы заявленных изделий, так как не являются доминантными и их исключение из совокупности признаков внешнего вида изделий не приводит к изменению общего зрительного впечатления. Однако, в случае, если коллегия не согласится с измененными изображениями [3] комплекта 1 и приведенными выше доводами, заявитель просит принять к рассмотрению изображения [4] комплекта 2.

На основании вышеизложенного заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны группе промышленных образцов.

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

С учетом даты подачи международной заявки (15.11.2023), правовая база для оценки патентоспособности группы заявленных предложений 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)(b) 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.

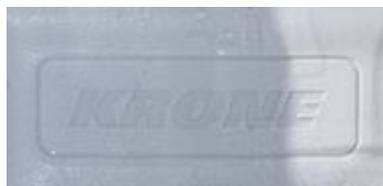
В соответствии с пунктом 72 Правил ПО признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, 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 группы заявленных предложений отображено на приведенных выше изображениях (фиг. 2.1 и 3.1).

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

Решения, заявленные в качестве промышленных образцов, включают



словесный элемент , производящий такое же общее

Kronem

впечатление, что и товарный знак по свидетельству [1]

, поскольку имеют с ним визуальное сходство до степени смешения.

Заявленные промышленные образцы относятся к таким изделиям как фара автомобиля.

Товарный знак по свидетельству [1] не принадлежит заявителю Бернارد КРОНЕ Холдинг СЕ ЭНД Ко. КГ, Германия и зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Центр Дистрибьюции», Россия до даты подачи группы заявленных решений в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, в частности, фары для автомобилей и транспортных средств.

Аналогичные доводы относятся и к товарному знаку по свидетельству [2].

На основании изложенного, группа решений, заявленная в качестве промышленных образцов, может ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении его производителя.

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

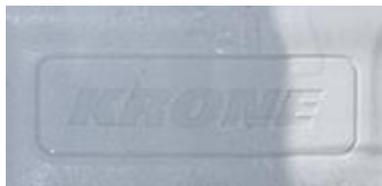
Вместе с тем, заявитель представил два комплекта уточненных изображений [3] и [4].



Что касается указанного выше элемента , то помимо того, что он является шрифтовым элементом, данный элемент обладает рельефом, т.е. характеризует фактуру материала, из которого выполнен один из элементов группы заявленных изделий. Таким образом, данный признак является существенным (см. упомянутый выше пункт 71 Правил ПО).

На основании изложенного, исключение упомянутого словестного элемента (см. изображения [3]), приводит к изменению общего зрительного впечатления, и изменяют заявку по существу (см. процитированный выше пункт 3 статья 1378 Кодекса).

Что касается изображений [4], то в них шрифтовой элемент



скорректирован путем изменения букв, но с сохранением



стиля шрифта и его рельефа . Такая корректировка не приводит к изменению общего зрительного впечатления и изменению заявки по существу.

Таким образом, уточненные изображения [4], представленные заявителем, устранили причину, послужившую основанием для принятия решения об отказе от 27.06.2024.

Здесь следует отметить, что в материалах заявки содержится отчет о поиске от 26.06.2024, при проведении которого были приняты во внимание все изображения, характеризующие группу заявленных промышленных образцов.

Анализ источников информации, приведенных в отчете о поиске, а также материалов, имеющих отношение к заявке, с учетом товарных знаков по международным регистрациям [1] и [2], показал, что группа заявленных промышленных образцов 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 08.11.2024, отменить решение Роспатента от 27.06.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/233986 в объеме уточненных изображений, представленных с возражением (комплект 2).

(21) Заявка № DM/233986

(22) Дата подачи заявки: 15.11.2023

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 15.11.2023

Приоритет установлен по дате

(30) подачи первой(ых) заявки(ок) в государстве-участнике Парижской конвенции (номер заявки, дата подачи, код страны): 015022262-0002, 015022262-0003, EM, 22.05.2023

(72) Автор(ы) Frank Albers Bernard-Krone-Straße 1 49757 Werlte (DE)

(73) Патентообладатель(и) Bernard KRONE Holding SE & Co. KG Heinrich-Krone-Str. 10 48480 Spelle (DE)

(54) Название промышленного образца Фара для автомобиля (два варианта)

Адрес для переписки с патентообладателем:

«НЕВИНПАТ», а/я 24, Санкт-Петербург, 191036

(21) DM/233986

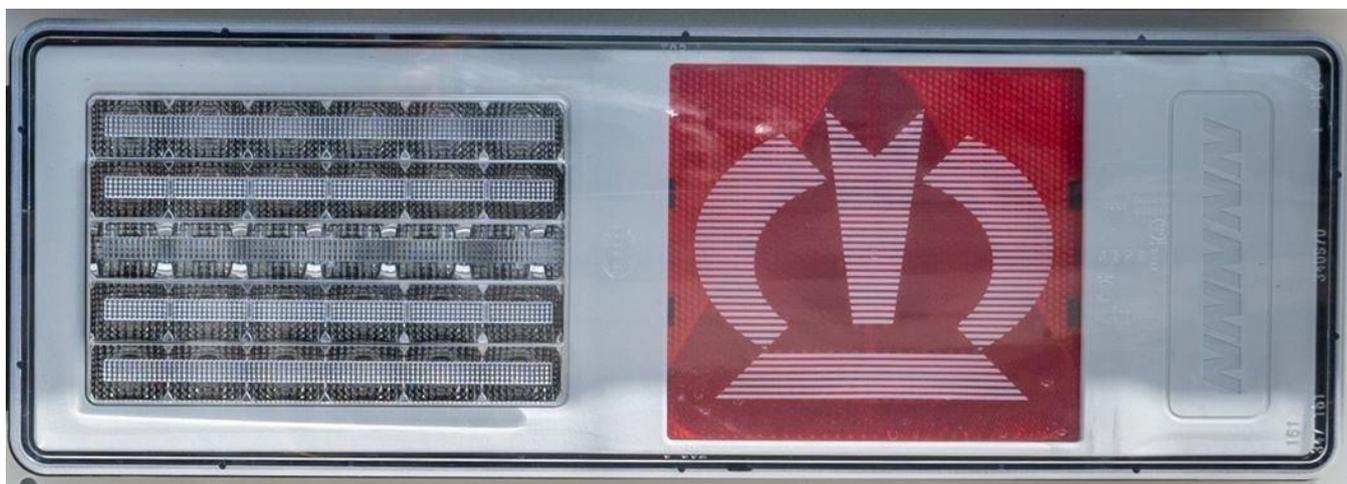
(51) МПКО-12: 26-06

(57) Фара для автомобиля (два варианта)

Вариант 2



Вариант 3



Примечание: при публикации сведений о промышленном образце будут использованы уточненные изображения [4], представленные с возражением.