

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 (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 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), поступившее 17.09.2021, на решение Роспатента от 03.08.2021 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2020503116/49, при этом установлено следующее.

Заявка № 2020503116/49 на промышленный образец «Бутылка с этикетками и пробкой» была подана 09.07.2020. Заявленный промышленный образец охарактеризован совокупностью признаков, нашедших отражение на следующих изображениях изделий:



По результатам проверки патентоспособности заявленного промышленного образца было принято 03.08.2021 решение Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец.

В указанном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленному предложению невозможно предоставить правовую охрану в качестве промышленного образца согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В данном решении Роспатента отмечено, что заявленное предложение способно ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении места производства изделия и товара, для которого изделие служит тарой, ввиду того, что содержит в себе словесные элементы, означающие, что изделие (внешний вид которого заявлен) и товар (водка), производятся на территории России, тогда как заявителем является лицо, которое является резидентом Кипра, а не России.

На решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении отмечено, что в процессе делопроизводства по данной заявке заявителем 04.06.2021 был представлен документ (далее – [1]), подтверждающий тот факт, что заявитель находится в корпоративной связи с компаниями, которые производят на территории России бутилированную алкогольную продукцию (водка). Исходя из этих сведений заявитель делает вывод о том, что его месторасположение на территории Кипра не будет вводить в заблуждение потребителя изделия (заявленного предложения).

Кроме того, заявителем 30.09.2021 были представлены скорректированные изображения заявленного предложения.

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

С учетом даты подачи заявки (09.07.2020), 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, и их формы (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 и 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 18 августа 2015, рег. № 38572.

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 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.

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 пункту 1 статьи 1391 Кодекса экспертиза заявки на промышленный образец по существу, в частности, включает:

- информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца для определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться проверка его патентоспособности;

- проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1352 настоящего Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил ТЗ в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя

учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 45 Правил ППС выявленная членами коллегии при рассмотрении спора информация об основаниях, препятствующих предоставлению правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, доводится до сведения стороны спора. При этом ему предоставляется возможность представить свое мнение.

Существо заявленного предложения отображено на приведенных выше изображениях.


Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента от 03.08.2021, показал следующее.

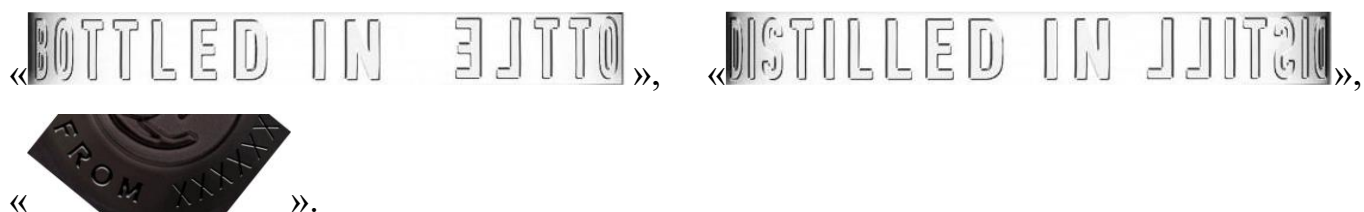
Заявленное предложение в качестве самостоятельных элементов, графически не связанных с общим композиционным построением данного предложения, содержит в себе обозначения (словесные элементы)

«»,

«»,



«» выполненное оригинальным шрифтом буквами английского алфавита.



При этом следует отметить, что эти замены привели только к изменению смыслового содержания соответствующих графических элементов, а именно к исключению указания на страну Россия, при этом количество букв и их шрифтовое сопровождение остались без изменений.

Следовательно, такие замены не нарушают положения, предусмотренные пунктом 3 статьи 1378 Кодекса.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявителем было устранено нарушение, которое послужило основанием для вынесения решения Роспатента от 03.08.2021.

Учитывая данные обстоятельства, а также на основании положений пункта 1 статьи 1391 Кодекса материалы заявки были направлены на осуществление информационного поиска и оценку патентоспособности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

По результатам проведенного поиска 20.10.2021 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленное предложение удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 Кодекса.

Однако, на заседании, состоявшемся 17.01.2022, коллегией были выявлены основания, препятствующие признанию заявленного предложения патентоспособным.

Данные обстоятельства заключаются в том, что заявленное предложение в качестве самостоятельных элементов, графически не связанных с общим композиционным построением данного предложения, содержит в себе обозначения

(словесные элементы) «».



выполненное оригинальным шрифтом буквами английского алфавита.

При этом словесные элементы, содержащиеся в данных обозначениях, однозначно читаются как «SIBERIAN EXPRESS», «TRANSSIBERIAN EXPRESS», что с английского языка переводится как «сибирский экспресс», «транссибирский экспресс» (см., например, «Большой англо-русский словарь», Минск, издательство «Литература», стр. 347, 891, 1020).

В свою очередь, следует обратить внимание, что Сибирью называется определенная территория России (см., например, интернет-ссылку https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4465/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C с отсылкой на «География. Современная иллюстрированная энциклопедия», Москва, издательство «Росмэн», 2006).

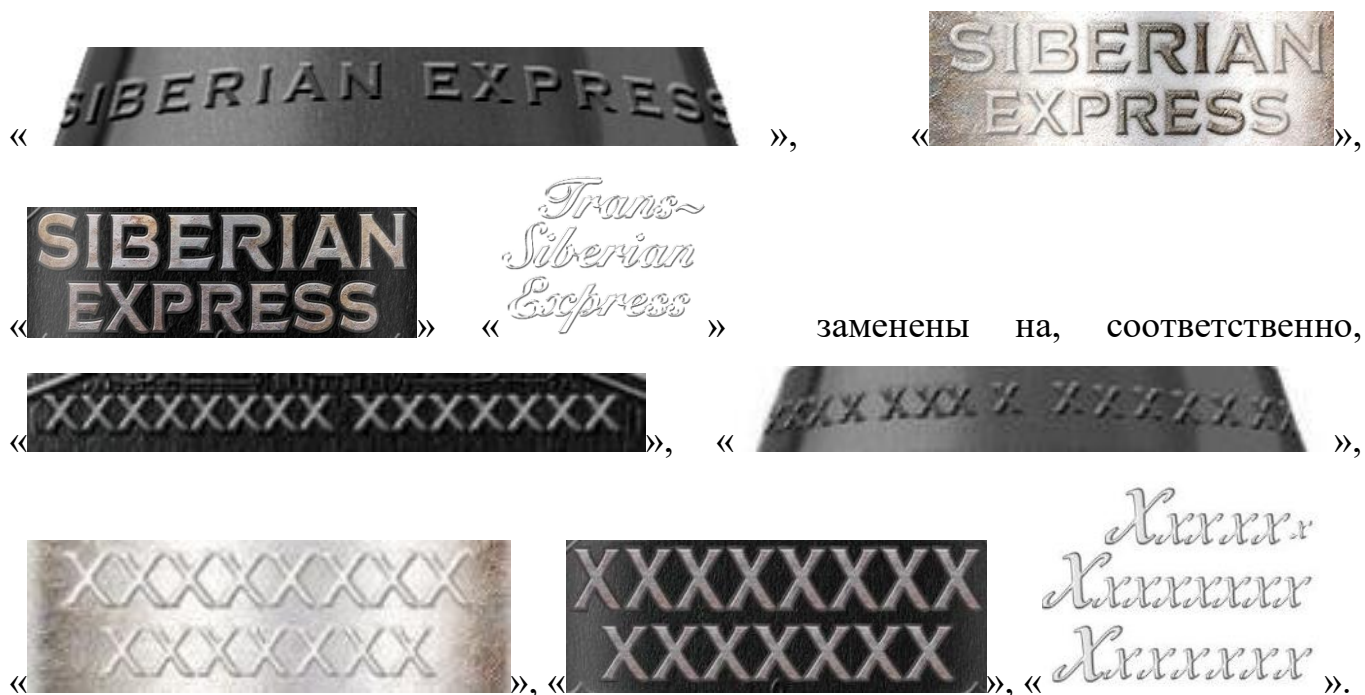
Таким образом, эти обозначения будут порождать в сознании потребителя представление о том, что заявленное предложение (бутылка), а также содержащийся в ней продукт произведены в России.

При этом заявитель не является резидентом Российской Федерации, а является резидентом Кипра, что, в свою очередь, говорит о том, что потребитель такого предложения (изделия - бутылка) будет введен в заблуждение в отношении страны происхождения этого предложения (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

С данными обстоятельства заявитель был ознакомлен и, в свою очередь, представил 09.02.2022 скорректированные изображения заявленного предложения.

При этом анализ этих изображений показал, что графические элементы





При этом следует отметить, что эти замены привели только к изменению смыслового содержания соответствующих графических элементов, а именно к исключению указания на территорию России (Сибирь), при этом количество букв и их шрифтовое сопровождение остались без изменений.

Следовательно, такие замены не нарушают положения, предусмотренные пунктом 3 статьи 1378 Кодекса.

С учетом вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного промышленного образца патентоспособным, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2021, отменить решение Роспатента от 03.08.2021 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец с изображениями изделия, представленными 09.02.2022.

(21) 2020503116/49

(51) МПКО-12: 09-01

(57) Бутылка с этикетками и пробкой

