

**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 ГОРКИ ЛИСТ ДОО СУБОТИЦА, Сербия (далее – заявитель), поступившее 05.04.2024, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.09.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/228890, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Бутылка» в объеме представленных изображений:

1.2



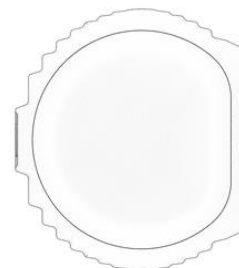
1.3



1.4



1.5



1.6



1.1



По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе, мотивированное тем, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

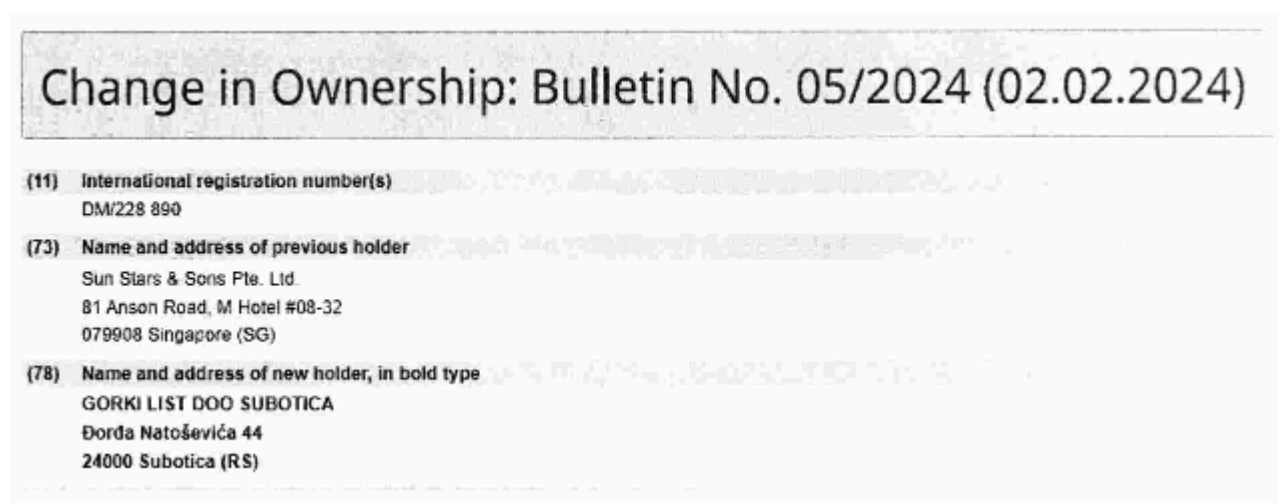
В решении Роспатента отмечено, что заявленное в качестве промышленного образца предложение (см. фиг. 1.1, 1.2 и 1.6) включает объект – словесное обозначение GORKI LIST, производящий общее впечатление, такое же, как товарный знак другого лица, охраняемый в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), и имеющий более ранний приоритет - международная регистрация № 1016611 А, дата приоритета 21.08.2009, наименование и адрес правообладателя: GORKI LIST DOO SUBOTICA, ĐORĐA NATOŠEVIĆA 44, 24000 SUBOTICA (RS) (далее – [1]).

На основании изложенного, заявленному предложению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

Здесь необходимо отметить, что на дату принятия решения Роспатента заявителем по международной регистрации №DM/228890 являлась компания Sun Stars & Sons Pte. Ltd.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации подал возражение.

В возражении указано, что 02.02.2024 Международное Бюро ВОИС внесло в международный реестр запись о смене владельца промышленного образца по международной регистрации №228890, о чем сделана соответствующая публикация в официальном бюллетене МБ ВОИС № 05/2024:



На основании этого заявитель отмечает, что правовая охрана промышленного образца по международной регистрации №DM/228890 испрашивается на тоже лицо, которое является обладателем исключительного права на товарный знак [1].

На основании вышеизложенного заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны промышленному образцу.

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

С учетом даты подачи международной заявки (19.12.2022), правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения 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 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.

Существо заявленного предложения отображено на приведенных выше изображениях.

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

Решение, заявленное в качестве промышленного образца (см. фиг. 1.1, 1.2 и 1.6), включает словесный элемент GORKI LIST производящий такое же общее

впечатление, что и товарный знак по свидетельству [1] , поскольку имеет с ним фонетическое сходство до степени смешения.

Заявленное решение относится к бутылке.

На дату 07.09.2023 принятия решения Роспатента заявителем по международной регистрации №DM/228890 являлась компания Sun Stars & Sons Pte. Ltd. При этом товарный знак [1] зарегистрирован на имя другой компании - GORKI LIST DOO SUBOTICA, ĐORĐA NATOŠEVIĆA 44, 24000 SUBOTICA (RS) до даты подачи заявленного решения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного, решение, заявленное в качестве промышленного образца (см. фиг. 1.1, 1.2 и 1.6), на дату принятия решения Роспатента могло ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении его производителя.

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

Вместе с тем, 02.02.2024 Международное Бюро ВОИС внесло в международный реестр запись о смене владельца промышленного образца по международной регистрации DM/228890, о чем сделана соответствующая публикация в официальном бюллетене МБ ВОИС № 05/2024. Владельцем промышленного образца по международной регистрации DM/228890 стала компания GORKI LIST DOO SUBOTICA (ГОРКИ ЛИСТ ДОО СУБОТИЦА), адрес Đorđa Natoševića 44 24000 Subotica (RS), т.е. тоже лицо, что и обладатель исключительного права на товарный знак [1].

Таким образом, заявителем устранена причина, послужившая основанием для принятия решения об отказе от 07.09.2023.

Здесь следует отметить, что в материалах заявки содержится отчет о поиске от 28.08.2023, при проведении которого были приняты во внимание все изображения, характеризующие заявленный промышленный образец. При этом на заседании коллегии представителем экспертного отдела представлены письменные пояснения, согласно которым заявленный промышленный образец соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2024, отменить решение Роспатента от 07.09.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/228890.**

(21) Заявка № DM/228890

(22) Дата подачи заявки: 19.12.2022

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 19.12.2022

**Приоритет установлен по дате**

(22) подачи заявки 19.12.2022

(72) Автор(ы): LUKIĆ BRANKO C/O: NONOBJECT VENTURES, 148 OAK CT  
94025 California MENLO PARK (US)

(73) Патентообладатель(и): GORKI LIST DOO SUBOTICA Đorđa Natoševića 44  
24000 Subotica (RS)

(54) Название промышленного образца: Бутылка

Адрес для переписки с патентообладателем:

ООО «СТЭНДМАРК» Васину А.А. ул. Стромынка, д.21, корп.2, Москва, 107076



(21) DM/228890

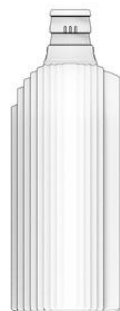
(51) МКПО-14: 09-01

(57) БУТЫЛКА

1.2



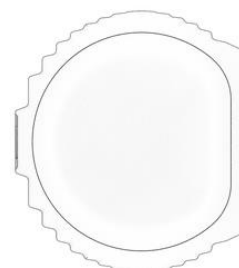
1.3



1.4



1.5



1.6



1.1



Примечание: при публикации сведений о промышленном образце будут использованы, содержащиеся на дату подачи в заявке.