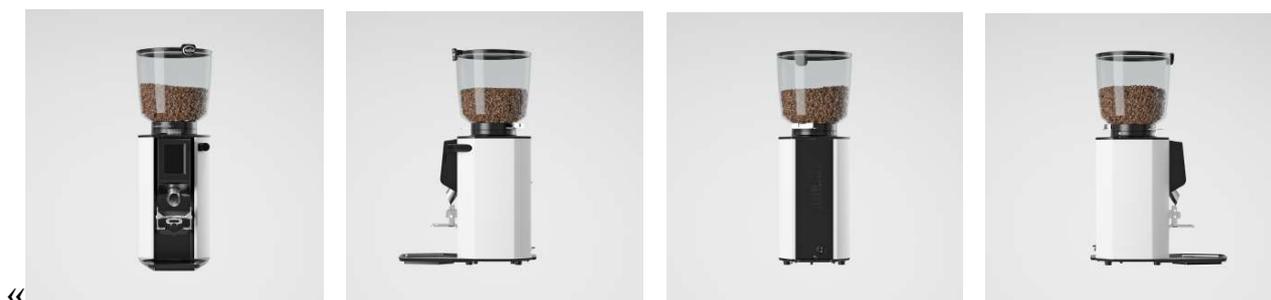


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

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, 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 г. № 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 Хемро Интернэшнл АГ, Швейцария (далее – заявитель), поступившее 24.06.2024, на решение Роспатента от 26.12.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации № DM/226737, при этом установлено следующее.

Заявлен внешний вид изделия «Кофемолка электрическая [бытовая]» в объеме изображений, представленных на дату (15.09.2022) подачи заявки:





По результатам рассмотрения Роспатентом 26.12.2023 принято решение об отказе ввиду невозможности предоставления правовой охраны в качестве промышленного образца согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 упомянутого Гражданского кодекса в редакции, действующей на дату (15.09.2022) указанной регистрации (подачи заявки) (далее - Кодекс).

В данном решении Роспатента отмечено, что заявленный внешний вид изделия способен ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении места производства изделия ввиду того, что включает в себя обозначение, производящее такое же общее впечатление, что и обозначение по международной регистрации товарного знака № 1194711 с датой регистрации 28.05.2023 (далее – [1]), действующего на территории Российской Федерации, исключительное право на которое принадлежит компании Nemro International AG, расположенной по адресу Thurgauerstrasse 80, CH-8050 Zürich.

На данное решение Роспатента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение.

При этом в возражении заявитель не оспаривает мотивы, содержащиеся в упомянутом решении Роспатента, а представляет распечатку сведений из ВОИС в отношении международной регистрации № DM/226737 (далее – [2]).

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

С учетом даты (15.09.2022) подачи международной заявки, 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 (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, 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 Минэкономразвития Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 482, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 18 августа 2015 г., рег. № 38572, 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.), 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 6 статьи 1 Федерального закона № 55-ФЗ от 03.04.2017 «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов» «Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Женевского акта заявляет, что запись в Международном реестре об изменении владельца международной регистрации промышленного образца не будет иметь силы, пока ее ведомство не получит соответствующих документов о передаче права».

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 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 по заявке на промышленный образец проводится экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая включает, в частности:

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

- проверку соответствия заявленного промышленного условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктом 5 статьи 1352 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 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. 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.

Согласно пункту 44 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 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 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 39 Правил ППС если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, при рассмотрении спора,

предусмотренного в частности подпунктом 3.1.2 пункта 3 настоящих Правил, лицо, подавшее возражение, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать, в частности, об изменении испрашиваемого объема правовой охраны промышленного образца с соблюдением требований статьи 1378 Кодекса. Указанные ходатайства могут быть поданы при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении - частично.

Существо заявленного внешнего вида изделия отображено в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента от 26.12.2023, показал следующее.

На момент принятия указанного решения Роспатента у заявителя (правообладателя) заявленного внешнего вида изделия Хемро Интернэшнл АГ, Швейцария, был адрес Länggenstrasse 34 8184 Zürich Bachenbülach (CH).

При этом заявленный внешний вид изделий в качестве самостоятельного элемента, графически не связанного с общим композиционным построением



рассматриваемого изделия, содержит в себе обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.



При этом анализ товарного знака [1] «», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенными внутри овального элемента, проведенный в сравнении с упомянутым самостоятельным

элементом заявленного внешнего вида изделия, показал, что знак [1] и данный элемент являются фонетически тождественными, поскольку совпадает их буквенный состав и звуковой ряд (A-n-f-i-m/A-n-f-i-m).

Кроме того, выполнение данных словесных элементов на заявленном внешнем виде изделия и в товарном знаке по свидетельству [1] буквами латинского алфавита сближает данные обозначения визуально.

Отсутствие сведений о смысловых значениях упомянутых словесных обозначений не позволяет установить их семантического содержания. Вместе с тем, данные обозначения могут быть восприняты, как одно и то же фантазийное слово, выполненное лишь различными цветами.

В свою очередь, товарный знак по свидетельству [1] является действующим в отношении товаров 7 и 11 класса МКТУ – электрические кофемашины, автоматические кофемолки (машины).

Следовательно, заявленный внешний вид изделия и товарный знак по свидетельству [1] относятся к однородным товарам.

При этом исключительное право на товарный знак по свидетельству [1] принадлежит компании Nemro International AG (т.е. заявитель), расположенной по адресу Thurgauerstrasse 80 CH-8050 Zürich, который является иным по сравнению с адресом заявителя Länggenstrasse 34 8184 Zürich Bachenbülach (CH).

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что в решении Роспатента от 26.12.2023 было правомерно установлено, что между заявленным внешним видом изделия и товарным знаком по свидетельству [1] в явном виде прослеживается устойчивая ассоциативная связь, которая могла бы привести к тому, что потребитель, исходя из своего предшествующего опыта, мог классифицировать место происхождения этого вида продукта, как Thurgauerstrasse 80 CH-8050 Zürich. Имеющиеся сведения обусловили вывод о том, что заявленный внешний вид изделия способен ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении его места происхождения (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

При этом следует отметить, что распечатка сведений из ВОИС [2] говорит о том, что изменение адреса заявителя на Thurgauerstrasse 80 8050 Zürich (CH) произошло 10.05.2024, т.е. позже даты (26.12.2023) принятия упомянутого решения Роспатента.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что решение Роспатента от 26.12.2023 было принято правомерно.

При этом, как было указано в заключении выше, распечатка сведений из ВОИС [2] подтверждает факт изменения адреса заявителя с Länggenstrasse 34 8184 Zürich Bachenbülach (CH) на Thurgauerstrasse 80 8050 Zürich (CH).

В свою очередь, различие между адресами Thurgauerstrasse 80 CH-8050 Zürich и Thurgauerstrasse 80 8050 Zürich (CH) в применении обозначения «CH» в разных текстовых частях адреса не имеет значения ввиду того, что при любой из указанных формулировок адрес будет одним и тем же (см., например, интернет-ссылку https://xn----ctbhccqqvej8ad3e3ci.cybo.com/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/8050_%D1%86%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85/ («CH» является кодом Швейцарии по стандарту ISO 3166-1 и указание его в какой-либо текстовой части адреса объекта города Цюрих не приводит к изменению места расположения данного объекта)).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявитель, представив с возражением документ [2], и воспользовавшись нормой права, предусмотренной пунктом 4 статьи 1378 Кодекса, устранил нарушение, указанное в подпункте 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, которое послужило основанием для вынесения решения Роспатента от 26.12.2023.

С учетом данных обстоятельств, а также на основании положений пункта 1 статьи 1391 Кодекса материалы заявки были направлены на осуществление информационного поиска и оценку патентоспособности, предусмотренной пунктами 1 и 5 статьи 1352 Кодекса.

По результатам проведенного поиска 18.07.2024 было представлено заключение по итогам указанного поиска, согласно которому заявленный

промышленный образец удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию этого промышленного образца патентоспособным, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2024, отменить решение Роспатента от 26.12.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/226737 в объеме изображений изделия, представленных на дату подачи заявки.

(21) Заявка № DM/226737

(22) Дата подачи заявки: 15.09.2022

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 15.09.2022

Приоритет установлен по дате

(22) Дата подачи заявки: 15.09.2022

(72) Автор(ы)

Graziella Pelletti Frattini Riviera A. Mussato 103 35139 Padova (IT)

(73) Патентообладатель(и)

Nemro International AG Thurgauerstrasse 80 8050 Zürich (CH)

(54) Название промышленного образца Кофемолка электрическая [бытовая]

Адрес для переписки с патентообладателем: 105082, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, секция 1, этаж 3 "Евромаркпат"

(21) DM/226737

(51) МПКО-14: 31-00

(57) Кофемолка электрическая [бытовая]

1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



1.6



1.7

