

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 Барри Кальбо Швайц АГ, Швейцария (далее – заявитель), поступившее 10.06.2024, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.12.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/223386, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Этикетка» в объеме представленных изображений:



1.1



2.1

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе, мотивированное тем, что группе заявленных предложений не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленных образцов.

В решении Роспатента указано, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. При этом изображение внешнего вида изделия должно содержать визуальную воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют испрашиваемый заявителем объем правовой охраны промышленного образца.

Вместе с тем анализ изображений группы заявленных предложений показал, что представленные на изображениях решения не могут быть отнесены к промышленному образцу – этикетка.

Из общедоступных сведений известно, что этикетка (франц. `etiquette) – это ярлык, сопровождающий товар, с указанием названия и цены товара, других его параметров (см. Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева Современный экономический словарь, 2-е изд., «ИНФРА-М», Москва 1999 г. https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/20470 (далее – [1])). Ярлык – это наклейка на предмете, товаре с указанием названия, количества, места изготовления, номера или других сведений (см. Словарь русского языка в 4-х т. / «РАН, Ин-т лингвистич. Исследований», под ред. А.П. Евгеньевой., 4-е изд., М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999 <https://kartaslov.ru/> (далее – [2])).

В соответствии с вышеизложенным «Этикетка» является самостоятельно используемым изделием, которое должно содержать материальный

носитель/основу, на который оно нанесено, а также наименование товара и сопроводительную информацию.

Представленные изображения группы заявленных решений не имеют материального носителя, а также наименования товара и сопроводительной информации, то есть, не содержат существенных признаков решения внешнего вида изделия - этикетка.

Таким образом, группа заявленных решений не отвечает понятию промышленный образец – этикетка и им не может быть предоставлена правовая охрана.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 упомянутого выше Гражданского кодекса Российской Федерации заявитель подал возражение.

В возражении заявитель изменяет название группы заявленных предложений на «Рисунок для этикетки» и просит предоставить им правовую охрану на территории Российской Федерации в качестве промышленных образцов.

По мнению заявителя, отсутствие на изображениях группы заявленных в качестве промышленных образцов решений названия товара и сопутствующей информации, не является обязательным атрибутом рисунка для этикетки. Это следует из словаря [2], согласно которому этикетка продукции – это наклейка на предмете или товаре с указанием названия, количества, места производства, числа или другой информации. Этот довод также подтверждается еще одним определением, этикетка – ярлычок с фабричным, торговым клеймом, надписью (см. Толковый словарь русского языка, Ожегов С. И. и Шведова Н.Ю., «Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова», 4-е изд., дополненное, ООО «А ТЕМП» Москва 2006 г., стр. 913 далее – [3])). В основу заявленных решений положена композиция, объединяющая в себе символические изображения основных ингредиентов товара: какао-бобов, молока, сахара и ванили и графически характеризующая вид товара (шоколад) и качество используемых в его составе ингредиентов. Такая композиция характерна для фабричного, торгового клейма по смыслу приведенного выше определения.

Таким образом, приведенные на изображениях заявленных решений рисунки по отраженной на них совокупности существенных признаков соответствуют

назначению «для этикетки» и им в соответствии с нормами законодательства может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленных образцов «Рисунок для этикетки».

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

С учетом даты международной подачи заявки (31.08.2022), правовая база для оценки патентоспособности группы заявленных предложений включает Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату международной подачи заявки, 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), Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Требования 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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Согласно подпункту 2 пункта 38 Правил ПО экспертиза заявки по существу включает проверку возможности отнесения заявленного промышленного образца к

промышленным образцам в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 Требований ПО заявка на государственную регистрацию промышленного образца должна содержать, в частности, комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия.

Согласно подпункту 1в пункта 32 Требований ПО под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия, при этом под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в процессе обычной эксплуатации изделия, в частности изделия, составляющие набор (комплект) изделий, рисунки, графические символы, логотипы, нанесенные на поверхность изделия.

Согласно подпункту 2 пункта 32 Требований ПО изображения внешнего вида изделия должны содержать визуально воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют испрашиваемый заявителем объем правовой охраны промышленного образца. В качестве изображений могут быть представлены фотографии, рисунки изделий, в том числе выполненные средствами компьютерной графики, репродукции, или иными способами.

Согласно подпункту 4 пункта 34 Требований ПО название промышленного образца должно отвечать, в частности, следующим требованиям: название промышленного образца должно быть кратким, точным и отражающим назначение изделия.

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 правилу 14(2) Общей инструкции если в международной заявке на дату ее получения Международным бюро установлено несоответствие требованиям, которое определяется как несоответствие, влекущее за собой отсрочку даты подачи международной заявки, датой подачи является дата, в которую исправление такого несоответствия получено Международным бюро. Несответствиями требованиям, которые определяются как несоответствия, влекущие за собой отсрочку даты подачи международной заявки, являются следующие:

- (a) международная заявка составлена не на одном из предписанных языков;
- (b) в международной заявке отсутствует любой из нижеследующих элементов:
 - (i) явное или подразумеваемое указание на то, что испрашивается международная регистрация в соответствии с Актом 1999 г. или Актом 1960 г.;
 - (ii) указания, позволяющие установить личность заявителя;

(iii) указания, достаточные для того, чтобы связаться с заявителем или его представителем, если таковой имеется;

(iv) изображение или, в соответствии со статьей 5(1)(iii) Акта 1999 г., экземпляр, каждого промышленного образца, являющегося предметом международной заявки;

(v) указание по крайней мере одной Договаривающейся стороны.

Согласно правилу 18(2) Общей инструкции (a) Уведомление о любом отказе относится к одной международной регистрации, датируется и подписывается Ведомством, направляющим уведомление.

(b) Уведомление содержит или указывает:

(i) Ведомство, направляющее уведомление;

(ii) номер международной регистрации;

(iii) все мотивы, являющиеся основанием для отказа, вместе со ссылкой на соответствующие основные положения законодательства;

(iv) если мотивы, являющиеся основанием для отказа, связаны со сходством с промышленным образцом, являвшимся предметом предшествующей национальной, региональной или международной заявки или регистрации, дату подачи и номер заявки, дату приоритета (если таковая имеется), дату и номер (если таковой имеется) регистрации, копию изображения предшествующего промышленного образца (если это изображение доступно для публики) и имя и адрес владельца вышеупомянутого промышленного образца, как это предусмотрено в Административной инструкции;

(v) если отказ не относится ко всем промышленным образцам, являющимся предметом международной регистрации, то образцы, к которым он относится или не относится;

(vi) указание на то, может ли отказ быть пересмотрен или обжалован, и, если это так, то разумный, с учетом обстоятельств, срок для подачи любой просьбы о пересмотре или для обжалования отказа и указание органа, в который подается такая просьба о пересмотре или апелляция, с указанием, когда это применимо, того, что просьба о пересмотре или апелляция должны подаваться через посредство представителя, имеющего адрес в пределах территории Договаривающейся стороны, Ведомство которой вынесло решение об отказе; и

(vii) дату вынесения решения об отказе.

Существо группы заявленных предложений отображено на приведенных выше изображениях.

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

В качестве группы промышленных образцов заявлена – этикетка.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. При этом под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия, при этом под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в процессе обычной эксплуатации изделия, в частности изделия, составляющие набор (комплект) изделий, рисунки, графические символы, логотипы, нанесенные на поверхность изделия (см. процитированный выше подпункт 1в пункта 32 Требований ПО).

Анализ приведенных выше изображений показал, что на них представлена не этикетка (см. источники информации [1] и [2]), а рисунок с изобразительной и шрифтовой графикой.

Следовательно, название - этикетка не отражает назначение решений, представленных на приведенных выше изображениях.

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, что группе заявленных предложений в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца – этикетка, поскольку такое решение внешнего вида изделия отсутствует в материалах заявки.

Вместе с тем, с учетом дополнительных материалов, поступивших 25.07.2024, заявитель изменил название заявленных решений на «Рисунок для этикетки (два варианта)».

В связи с изложенным, данная корректировка названия устранила причину, послужившую основанием для принятия решения об отказе от 25.12.2023.

Следовательно, группе заявленных решений в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

На основании изложенного материалы заявки были направлены на проведение информационного поиска для оценки соответствия группы заявленных промышленных образцов условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

По результатам поиска подготовлены отчет о поиске и экспертное заключение, поступившие 21.08.2024. В заключении отмечено, что группа заявленных промышленных образцов соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1352 Кодекса.

Кроме того, анализ материалов, имеющих отношение к заявке, показал, что не имеется оснований для вывода о несоответствии заявленного решения требованиям, предусмотренным пунктом 5 статьи 1352 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2024, отменить решение Роспатента от 25.12.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/223386.

(21) Заявка № DM/223386

(22) Дата подачи заявки: 31.08.2022

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 31.08.2022

Приоритет установлен по дате

(22) подачи заявки 31.08.2022

(72) Автор(ы) Lode Avet Verbindingsdok Oostkaai 23 2000 Antwerpen (BE)

(73) Патентообладатель(и) Barry Callebaut Schweiz AG Ringstrasse 19 8600
Dübendorf (CH)

(54) Название промышленного образца

Рисунок для этикетки (два варианта)

Адрес для переписки с патентообладателем: «Евромаркпат», Р.А. Каксису,
Спартакoвский пер., д.2, стр.1, секция 1, этаж 3, Москва, 105082

(21) DM/223386

(51) МПКО-14: 19-08

(57) Рисунок для этикетки (два варианта)



1.1



2.1