

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 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), 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), 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 ЛЯ КАВ ДЕ ВИНЕРОН ДЁ ПФАФФЕНХАЙМ, Франция (далее – заявитель), поступившее 18.06.2021, на решение Роспатента от 19.11.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации № DM/208783, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Этикетка для бутылок» в объеме изображений, представленных на дату подачи заявки:





».

По результатам рассмотрения Роспатентом 19.11.2020 принято решение об отказе ввиду того, что заявленной группе внешних видов изделий невозможно предоставить правовую охрану в качестве промышленного образца согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В данном решении Роспатента отмечено, что каждый вариант заявленной группы промышленных образцов способен ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, ввиду того, что:

- варианты 1-5 включают в себя обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №574088 с приоритетом от 14.11.2014 (далее – [1]), а также с товарным знаком по международной регистрации №923271 с приоритетом от 23.04.2007 (далее – [2]), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица;

- варианты 1-4 включают в себя обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по международной регистрации №872689 с приоритетом от 24.11.2005 (далее – [3]), №1400228 с приоритетом от 12.02.2018 (далее – [4]),

№1442518 с приоритетом от 20.11.2018 (далее – [5]), №1442528 с приоритетом от 20.11.2018 (далее – [6]), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица.

На решение Роспатента об отказе от 19.11.2020 в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение.

В возражении содержатся доводы о том, что заявителем и правообладателем охранных документов [1]-[6] является одно и то же лицо.

Для усиления данной позиции с возражением представлены следующие материалы (копии):

- декларация об изменении с 20.02.2015 корпоративного наименования, дата подписания 16.04.2021 (далее – [7]);

- публикации товарных знаков [2]-[6], в которых в качестве правообладателя указан заявитель (далее – [8]);

- заявление от 10.06.2021 о внесении изменений в наименование правообладателя товарного знака [1] (далее – [9]).

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

С учетом даты подачи международной заявки (06.02.2020), 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 (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 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 решению, 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 решением, 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 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 статьи 1352 настоящего Кодекса.

Согласно подпункту 2 пункта 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.

Согласно пункту 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 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

В соответствии с пунктом 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 47 Правил ПО в случае если установлено, что промышленный образец идентичен объектам, указанным в пунктах 5-8, 10 статьи 1483 Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 86 Правил ПО.

Согласно пункту 72 Правил ПО 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.

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.

Существо заявленной группы промышленных образцов отображено в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента от 19.11.2020, показал следующее.

Каждый из вариантов 1-5 заявленной группы промышленных образцов в качестве самостоятельного элемента, графически не связанного с общим композиционным построением рассматриваемых решений изделия, содержит в себе

соответственно одно из следующих обозначений «1. »,

«2. », «3. », «4. », «5. »,

выполненных оригинальным курсивным шрифтом буквами латинского алфавита.

При этом анализ выявленных по результатам экспертизы товарных знаков «**Пфафф**» [1] и «**PFAFF**» [2], выполненных буквами кириллического и латинского алфавита соответственно, проведенный в сравнении с упомянутыми самостоятельными элементами группы заявленных промышленных образцов, показал, что они являются фонетически тождественными, поскольку совпадает их буквенный состав и звукоряд (P-F-A-F-F/П-Ф-А-Ф-Ф).

Выполнение данных словестных элементов на изображениях заявленной группы промышленных образцов и в товарном знаке [2] буквами латинского алфавита сближает данные обозначения визуально.

Отсутствие сведений о смысловых значениях упомянутых словестных обозначений не позволяет установить их семантического содержания. Вместе с тем, данные обозначения могут быть восприняты, как одно и то же фантазийное слово, выполненное в несколько отличающейся графической манере.

Кроме того, в качестве других композиционно обособленных элементов на изображениях вариантов 1-4 группы заявленных промышленных образцов присутствуют соответственно следующие обозначения: «1. **BLACK TIE**», «2. **WHITE TIE**», «3. **BLUE TIE**», «4. **RED TIE**».

В отношении данных элементов в процессе экспертизы были выявлены товарные знаки [3] «**BLACK TIE**», [4] «**WHITE TIE**», [5] «**BLUE TIE**», [6] «**RED TIE**».

При этом проведенный анализ показал фонетическое тождество и графическое сходство упомянутых элементов, присутствующих на изображениях вариантов 1-4 группы заявленных промышленных образцов, с соответствующими обозначениями по товарным знакам [3]-[6], поскольку сравниваемые словестные обозначения выполнены заглавными буквами латинского алфавита практически стандартным шрифтом, а их буквенный состав и звукоряд полностью совпадает.

Семантическое тождество сравниваемых обозначений также очевидно, поскольку представленные в них словосочетания имеют прямой перевод с английского языка на русский: BLACK TIE – черный галстук, WHITE TIE – белый галстук, BLUE TIE – синий галстук, RED TIE – красный галстук.

В свою очередь, товарные знаки [1]-[6] являются действующими, в том числе, и в отношении товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки, за исключением пива, в том числе вина, спиртные напитки, ликеры, бренди. При этом заявленная группа промышленных образцов относится к этикеткам тар для алкогольной продукции, а именно для такого напитка, как «pinot gris» (см., например, <https://gallicismes.academic.ru/29763/%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B8>). Следовательно, заявленная группа промышленных образцов и товарные знаки [1]-[6] относятся к однородным товарам.

При этом исключительное право на товарные знаки [1]-[6] на момент принятия решения Роспатента от 19.11.2020 принадлежало компании «ЛЕ ВИНЕРОН ДЕ ПФАФФЕНХАЙМ – ГУБЕРШВИР» («LA CAVE DES VIGNERONS

DE PFAFFENHEIM-Gueberschwihr»), а не компании «ЛЯ КАВ ДЕ ВИНЕРОН ДЁ ПФАФФЕНХАЙМ» (заявителю).

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что на момент принятия решения Роспатента от 19.11.2020 Роспатент не располагал сведениями, содержащимися в документах [7]-[9].

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что в решении Роспатента было правомерно установлено, что между каждым вариантом заявленной группы промышленных образцов и товарными знаками [1]-[6] в явном виде прослеживается устойчивая ассоциативная связь, которая могла бы привести к тому, что потребитель, исходя из своего предшествующего опыта, мог классифицировать каждый вариант заявленной группы промышленных образцов как продукт, производителем которого является лицо, обладающее исключительным правом на товарные знаки [1]-[6], т.е. отнести указанные варианты и обозначения к одному и тому же производителю. Имеющиеся сведения обусловили вывод о том, что каждый из вариантов заявленной группы промышленных образцов способен ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя этого изделия ввиду того, что включает в себя объекты, сходные до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на которые не принадлежат заявителю и возникли ранее даты приоритета заявленной группы промышленных образцов (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что решение Роспатента от 19.11.2020 было принято правомерно.

Однако, необходимо обратить внимание, что сведения, содержащиеся в документах [7]-[9], говорят о том, что заявитель и компания «ЛЕ ВИНЕРОН ДЕ ПФАФФЕНХАЙМ – ГУБЕРШВИР» («LA CAVE DES VIGNERONS DE PFAFFENHEIM-Gueberschwihr») - это одно и то же лицо, а также о том, что правообладателем товарных знаков [1]-[6] является заявитель.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что на момент подачи настоящего возражения нарушение, указанное в подпункте 2 пункта 5

статьи 1352 Кодекса, которое послужило основанием для вынесения решения Роспатента от 19.11.2020, было устранено.

Учитывая вновь выявленные обстоятельства, материалы заявки были направлены для дальнейшего проведения экспертизы по существу, предусмотренной абзацами 3, 5 пункта 1 статьи 1391 Кодекса, включающей осуществление информационного поиска и оценку патентоспособности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

По результатам проведенного поиска 12.08.2021 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленная группа промышленных образцов удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 Кодекса.

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2021, отменить решение Роспатента от 19.11.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/208783 в объеме изображений изделий, представленных на дату подачи заявки.

(21) Заявка № DM/208783

(22) Дата подачи заявки: 06.02.2020

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 06.02.2020

Приоритет установлен по дате

(22) Дата подачи заявки: 06.02.2020

(72) Автор(ы)

Frédéric RAYNAUD 31 rue Clémenceau 68350 BRUNSTATT (FR)

(73) Патентообладатель(и)

LA CAVE DES VIGNERONS DE PFAFFENHEIM 5 rue du Chai 68250
PFAFFENHEIM (FR)

(54) Название промышленного образца

Этикетка для бутылок

Адрес для переписки с патентообладателем: 190900, Санкт-Петербург, а/я 1125.

(21) DM/208783

(51) МПКО-12: 19-08

(57) Этикетка для бутылок

1.



2.



3.



4.





5.

(56) FR 918248-001, 002, 28.02.1992

FR 946023-001, 30.01.1995

UA 2964, 30.08.1999