

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 ООО «Киндзмараули Кварели», Грузия (далее – заявитель), поступившее 28.07.2021, на решение Роспатента от 05.08.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/206379, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Бутылка для жидкостей» в объеме изображений, представленных на дату подачи заявки:



».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе мотивированное тем, что заявленный промышленный образец не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В решении Роспатента отмечено, что на изображениях промышленного образца (фиг.1.5-1.10) присутствует надпись: Produced in Georgia: Kindzmarauli Kvareli LTD., Georgia, Tbilisi, Saburtalo district, F.Gakhokidze str., N8-10, apt.2, которая представляет собой фирменное наименование и адрес производителя. Наличие данной надписи вводит в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя товара, для которого бутылка служит тарой, поскольку владельцем международной регистрации является иное лицо.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении заявитель не оспаривает мотивы, содержащиеся в решении Роспатента, а представляет следующие материалы:

- форму DM/2(E), подтверждающую смену заявителя по международной регистрации DM/206379 от Гиорги Зауташивили на имя ООО «Киндзмараули

Кварели», Район Сабуртало, ул. А. Гакохидзе, №8-10, кв. 2, 0182, Тбилиси, Грузия (далее - [1]);

- бюллетень №15/2021 от 16.04.2021 о смене собственника, доступный в сети Интернет по адресу: <https://www.wipo.int/haguebulletin/tran/details/970083254> (далее - [2]).

На основании вышеизложенного заявитель просит принять во внимание доводы возражения и вынести решение о предоставлении правовой охраны промышленному образцу.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи международной заявки (09.08.2019), 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, 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.).

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.

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».

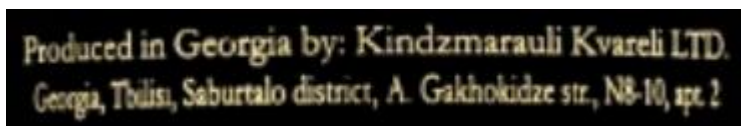
Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

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, 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.

Существо заявленного промышленного образца отображено на приведенных выше изображениях.

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

Изображения заявленного промышленного образца включает текстовый



Produced in Georgia by: Kindzmarauli Kvareli LTD.
Georgia, Tbilisi, Saburtalo district, A. Gakhokidze str., N8-10, apt. 2

элемент в виде надписи на бутылке

согласно которой содержащийся в ней продукт произведен в Грузии компанией Киндзмараули Кварели ЛТД., а не лицом, которое на дату вынесения решения

Роспатента не являлось заявителем по международному промышленному образцу (Гиорги Зауташвили). Указанные обстоятельства обуславливают правомерность вывода решения Роспатента о том, что заявленный промышленный образец мог ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении его производителя.

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

Вместе с тем, с возражением представлены форма DM/2(E), подтверждающую смену заявителя по международной регистрации [1], и бюллетень [2] о смене собственника.

Согласно сведениям, содержащимся в бюллетени [2], размещенном на Интернет-странице Всемирной организации интеллектуальной собственности <https://www.wipo.int/>, заявителем по настоящей заявке на данный момент (дата регистрации 04.01.2021) является компания Киндзмараули Кварели ЛТД., Сабуртало дистрикт, ул. А. Гахокидзе, N8-10, кв. 2, 0182 Тбилиси, Грузия (Kindzmarauli Kvareli LTD., Saburtalo District, A. Gakhokidze str., N8-10, apt. 2, 0182 Tbilisi (GE)).

Таким образом, заявителем устранена причина, послужившая основанием для принятия решения об отказе от 05.08.2020.

Здесь следует отметить, что в материалах заявки содержится отчет о поиске от 30.07.2020, при проведении которого были приняты во внимание все изображения, характеризующие заявленный промышленный образец.

При этом, в заключении экспертизы, представленном до заседания коллегии, сделан вывод об отсутствии иных оснований, препятствующих предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации.

Анализ источников информации, приведенных в отчете о поиске, а также заключение экспертизы, показал, что заявленный промышленный образец в объеме

приведенных выше изображений соответствует условиям охраноспособности, предусмотренным статьей 1352 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2021, отменить решение Роспатента от 05.08.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/206379.

(21) Заявка № DM/206379

(22) Дата подачи заявки: 09.08.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 09.08.2019

Приоритет установлен по дате

(22) Дата подачи заявки: 09.08.2019

(72) Автор(ы) Гиорги Зауташвили, Д. Тавдадебули ул. No3 4800 Кварели (GE)

(73) Патентообладатель(и) Киндзмараули Кварели ЛТД., Сабуртало дистрикт, ул. А. Гахокидзе, N8-10, кв. 2, 0182 Тбилиси, Грузия (GE)

(54) Название промышленного образца Бутылка для жидкостей

Адрес для переписки с патентообладателем:

119607, Москва, а/я 20, Ермолаеву А.И.

(21) DM/206379

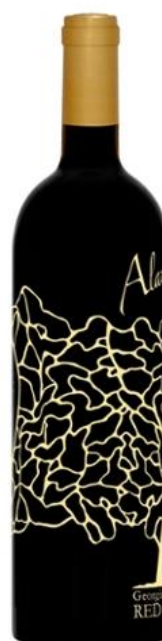
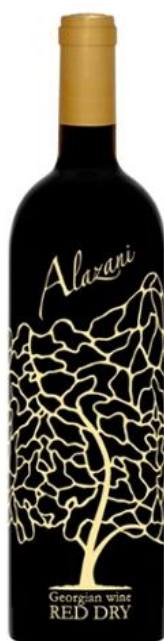
(51) МКПО-12: 09-01
09-07

(57) Бутылка для жидкостей

1.1

1.2

1.3



1.4



1.5



1.6



1.7



1.8



1.9



1.10



1.11



1.12



- (56) FR 956201-0001, 22.03.1996
FR 007452-0001, 13.04.2001
FR 20151440-0002, 19.06.2015
DE 4020090003931-0001, 04.12.2009
ES D0523024-0002, 20.04.2016