

**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 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 (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 ПСА ОТОМОБИЛЬ СА, Франция (далее – заявитель), поступившее 21.12.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 08.10.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/212943, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Автомобиль» (2 варианта) в объеме представленных изображений:



1.6.



1.5



1.4



1.3



1.7



1.2



1.1



2.3



2.2



2.1



2.7



2.6



2.5



2.4

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе, при этом в решении указано, что в связи с тем, что в установленный срок ответ на уведомление от 15.04.2021 от заявителя не поступал, экспертиза по существу проведена в отношении промышленного образца, указанного первым.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленный промышленный образец Автомобиль (вариант 1), представленный на фиг. 1.1-1.7, не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В решении Роспатента отмечено, что на изображениях промышленного образца присутствует изобразительный элемент, производящий общее впечатление, такое же, как товарные знаки другого лица, охраняемые в Российской Федерации, в том числе, в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг, и имеющих более ранний приоритет:

- международная регистрация № 1098462, наименование и адрес правообладателя AUTOMOBILES PEUGEOT, 7 rue Henri Sainte-Claire Deville

F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR), дата приоритета 14.10.2011 (дата конвенционного приоритета 21.06.2011) (далее – [1]);

- международная регистрация № 1044614, наименование и адрес правообладателя AUTOMOBILES PEUGEOT, 7 rue Henri Sainte-Claire Deville F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR), дата приоритета 21.05.2010 (дата конвенционного приоритета 16.12.2009) (далее – [2]);

- международная регистрация № 1043869, наименование и адрес правообладателя Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande armee F-75116 Paris (FR), дата приоритета 12.05.2010 (дата конвенционного приоритета 10.03.2010) (далее – [3]);

- международная регистрация № 719220, наименование и адрес правообладателя AUTOMOBILES PEUGEOT (societe anonyme), 75, Avenu de la Grande Armee F-75116 PARIS, дата приоритета 18.06.1999 (дата конвенционного приоритета 22.12.1998) (далее – [4]);

- международная регистрация № 1058396, наименование и адрес правообладателя Football Club SOCHAUX-MONTBELIARD Stade Bonal F-25200, дата приоритета 13.09.2010 (дата конвенционного приоритета 09.09.2010) (далее - [5]);

- по свидетельству о регистрации товарного знака РФ №429887, наименование и адрес правообладателя Отомобиль ПЕЖО, 7 Рю Анри Сент-Клер Девиль, 92500 Рюэй-Мальмезон, Франция (FR), дата приоритета 28.01.2010 (далее – [6]).

Таким образом, заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности, предусмотренному подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

Относительно товарного знака по международной регистрации [5], в возражении указано, что срок действия международной регистрации товарного знака [5] истек 13.09.2020 и не продлевался. Соответственно, данный товарный знак

не может являться препятствием для предоставления правовой охраны заявленному промышленному образцу.

Что касается товарных знаков по международным регистрациям [1]-[4] и свидетельству [6], то в возражении указано, что правообладатель данного товарного знака (Automobiles Peugeot) и компания заявителя (PSA Automobiles SA) являются родственными компаниями и принадлежат к одной группе компаний PSA Group.

В качестве подтверждения данного довода к возражению приложена выдержка из годового отчета за 2019 г. группы компаний PSA Group (далее – [7]) с указанием родственных компаний, входящих в группу, со 100% долевым участием, включая и компании Automobiles Peugeot и PSA Automobiles SA.

Вместе с тем, заявитель в возражении указывает, что исключает спорный изобразительный элемент на изображениях, поскольку он относится к несущественным признакам внешнего вида заявленного изделия, так как не является доминантным и его исключение из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

На основании вышеизложенного заявитель просит принять во внимание представленные с возражением изображения внешнего вида заявленного изделия, (также содержатся на CD-диске (далее – [8]) и вынести решение о предоставлении правовой охраны промышленному образцу.

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

С учетом даты международной подачи заявки (26.02.2021), 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, 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), 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.

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.

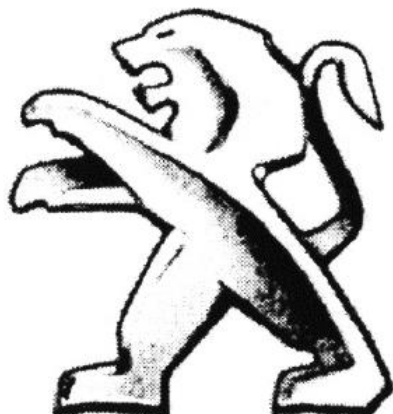
Существо заявленного промышленного образца отображено на приведенных выше изображениях (см. фиг. 1.1-1.7).

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

Заявленный промышленный образец (см. фиг. 1.2, 1.4, 1.5, 1.7) включает изобразительный элемент (лев), расположенный на верхней решетке радиатора и в центре колесных дисков:



производящий такое же общее впечатление, что и, в частности, товарный знак по свидетельству [6]



Товарные знаки по международным регистрациям [1]-[4], также включают такой же изобразительный элемент (лев).

Заявленный промышленный образец относится к таким изделиям как автомобиль.

Товарные знаки по международным регистрациям [1]-[4] не принадлежат заявителю ПСА ОТОМОБИЛЬ СА, Франция (PSA Automobiles SA), и зарегистрированы на имя компании Automobiles Peugeot, Франция до даты подачи заявленного промышленного образца в отношении товаров 12 класса МКТУ, в частности, автотранспортные средства.

Также товарный знак по свидетельству о регистрации [6] зарегистрирован на имя Отомобиль ПЕЖО, Франция до даты подачи заявленного промышленного образца в отношении товаров 12 класса МКТУ, в частности, автотранспортные средства.

В отношении товарного знака по международной регистрации [5], можно согласиться с доводом заявителя о том, что данный товарный знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны заявленному промышленному образцу, поскольку срок действия международной регистрации товарного знака [5] истек 13.09.2020 и не продлевался.

На основании изложенного, заявленный промышленный образец (см. фиг. 1.2, 1.4, 1.5, 1.7) может 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 может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

С возражением заявителем представлены материалы [7], которые, по его мнению, показывают, что правообладатель товарных знаков [1]-[4], [6] компания Automobiles Peugeot, Франция (Отомобиль ПЕЖО, Франция) и компания заявителя ПСА ОТОМОБИЛЬ СА, Франция (PSA Automobiles SA) являются родственными компаниями и принадлежат к одной группе компаний PSA Group.

Вместе с тем, заявитель представил уточненные изображения [8], характеризующие заявленный промышленный образец, в которых исключил изобразительный элемент (лев)



, расположенный на решетке радиатора, и изобразительный элемент (лев)



в центре колесных дисков.

Можно согласиться с доводом заявителя о том, что упомянутые изобразительные элементы относятся к несущественным признакам внешнего вида заявленного изделия, так как не являются доминантными и исключение их из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления (см. процитированный выше п.72 Правил ПО).

В возражении заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны промышленному образцу в отношении уточненных изображений. На заседании коллегии данная просьба была поддержана представителем заявителя.

Таким образом, уточненные изображения [8], представленные заявителем, устранили причину, послужившую основанием для принятия решения об отказе от 08.10.2021.

Здесь следует отметить, что в материалах заявки содержится отчет о поиске от 28.09.2021, при проведении которого были приняты во внимание все изображения, характеризующие заявленный промышленный образец.

Анализ источников информации, приведенных в отчете о поиске, а также материалов, имеющих отношение к заявке, показал, что заявленный промышленный образец в объеме уточненных изображений [8] соответствует требованиям пунктов 1-3 и 5 статьи 1352 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2021, отменить решение Роспатента от 08.10.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/212943 в объеме уточненных изображений, представленных 21.12.2021.**

(21) Заявка № DM/212943

(22) Дата подачи заявки: 26.02.2021

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 26.02.2021

**Приоритет установлен по дате**

(22) подачи заявки 26.02.2021

(72) Автор(ы) Жан-Пьер ПЛУЭ Рут де Жиси, 78140 ВЕЛИЗИ-ВИЛЛЯКУБЛЭ, Франция, (FR)

(73) Патентообладатель(и) ПСА ОТОМОБИЛЬ СА 2-10 Бульвар де л'Эроп, 78300 Поиссу, Франция (FR)

(54) Название промышленного образца Автомобиль

Адрес для переписки с патентообладателем:

ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры», ул. Большая Спасская, д.25, стр.3, Москва, 129090

(21) DM/212943

(51) МПКО-12: 12-08

(57) Автомобиль



