

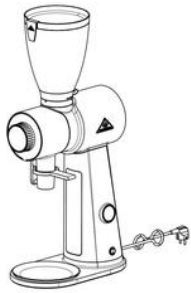
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (Hemro International AG) Хемро Интернешнл АГ, Швейцария (далее – заявитель), поступившее 04.06.2025, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.11.2024 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/231301, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Кофемолка электрическая» в объеме представленных изображений:



1.1



2.1

, 2.1



, 2.3



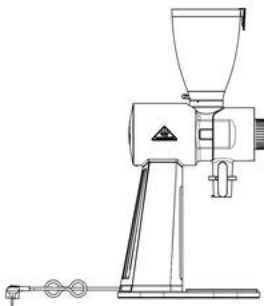
, 2.4



, 2.5

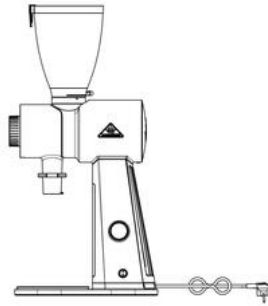


,



2.6

, 2.7



3.1

, 3.2



, 3.3



, 3.4



, 3.5



,



3.6

, 3.7



По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе, мотивированное тем, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца. При этом, поскольку, заявитель не ответил на уведомление об отказе в связи с нарушением требования единства от 08.05.2024, экспертиза по существу проведена в отношении решения, представленного на изображении 1.1.

В решении Роспатента отмечено, что промышленный образец (см. фиг. 1.1) включает объект – словесное обозначение «Mahlkönig», производящее общее впечатление, такое же, как товарный знак другого лица, охраняемый в Российской Федерации, в отношении однородных товаров 7, 21 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), и имеющие более ранний приоритет - международная регистрация № 741508, наименование и адрес правообладателя: Hemro International AG, Länggenstrasse 34 Bachenbülach, CH 8184, дата приоритета 25.08.2000 (далее – [1]).

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации подал возражение.

В возражении указано, что правообладатель выявленного товарного знака по международной регистрации [1] и заявитель промышленного образца по международной регистрации являются одним и тем же юридическим лицом, отличия имеются только в адресах правообладателя выявленного товарного знака и заявителя промышленного образца. С учетом вышесказанного заявитель привел в соответствие адреса вышеуказанных правообладателя товарного знака и заявителя промышленного образца, а именно, внес изменения в адрес правообладателя товарного знака по международной регистрации [1]. На момент подачи возражения адрес выглядит следующим образом: Thurgauerstrasse 80, 8050 Zürich, CH.

В подтверждение данных доводов с возражением представлены документы, подтверждающие внесение изменений в адрес правообладателя товарного знака по международной регистрации [1] (далее – [2]).

На основании вышеизложенного заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны промышленному образцу.

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

С учетом даты подачи международной заявки (12.04.2023), правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает Гражданский кодекс Российской Федерации, в редакции, действовавшей на дату подачи международной заявки (далее - 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), 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на промышленный образец по существу, если они содержат изображения изделия, на которых, в частности, представлены существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, либо представлены изображения изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 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.

Существо заявленного предложения отображено на приведенном выше изображении (фиг. 1.1).

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

Решение, заявленное в качестве промышленного образца, включает



словесный элемент , производящий такое же общее впечатление,

что и товарный знак по свидетельству [1]  , поскольку имеет с ними фонетическое сходство до степени смешения.

Заявленное решение относится к кофемолке.

Товарный знак по свидетельству [1] не принадлежит заявителю промышленного образца Hemro International AG, находящемуся по адресу: Thurgauerstrasse 80, 8050, Zürich, CH, и зарегистрирован на имя компании Hemro International AG, находящейся по другому адресу: Länggenstrasse 34 Bachenbülach, CH 8184, до даты подачи заявленного решения в отношении однородных товаров 7 класса МКТУ, в частности, кофемолки. На основании изложенного, решение, заявленное в качестве промышленного образца, может ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении его производителя.

На основании изложенного, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, о том, что согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса решение, заявленное в качестве промышленного образца (см. фиг. 1.1), на дату принятия решения Роспатента могло ввести в заблуждение потребителя изделия и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца на территории Российской Федерации.

Вместе с тем согласно документам [2], в международную регистрацию по свидетельству [1] внесены изменения, касающиеся адреса. Данные изменения внесены в Международный реестр и опубликованы в «Бюллетене международных

товарных знаков ВОИС» № 2/2025. На дату проведения заседания коллегии правообладателем товарного знака по международной регистрации [1] является компания Hemro International AG, адрес: Thurgauerstrasse 80, 8050, Zürich, CH.

Таким образом, заявителем устранена причина, послужившая основанием для принятия решения об отказе от 07.11.2024, поскольку на дату проведения заседания коллегии заявителем промышленного образца по международной регистрации DM/231301 и обладателем исключительного права на товарный знак [1] является одно и то же лицо.

Здесь следует отметить, что в материалах заявки содержится отчет о поиске от 29.10.2024, при проведении которого было принято во внимание изображение, характеризующее заявленный промышленный образец.

Анализ источников информации, приведенных в отчете о поиске, а также материалов, имеющих отношение к заявке, с учетом товарного знака по международной регистрации [1], показал, что заявленный промышленный образец 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 04.06.2025, отменить решение Роспатента от 07.11.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/231301.

(21) Заявка № DM/231301

(22) Дата подачи заявки: 12.04.2023

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 12.04.2023

Приоритет установлен по дате

(22) подачи заявки 12.04.2023

(72) Автор(ы) Stefan Thalhammer Dornierstrasse 9 82205 Gilching (DE)

(73) Патентообладатель(и) Hemro International AG Thurgauerstrasse 80 8050
Zürich (CH)

(54) Название промышленного образца Кофемолка электрическая

Адрес для переписки с патентообладателем:

АО «Некстонс» для Т.Ю. Микуцкой, БЦ «Белые Сады», 12-й этаж, ул. Лесная,
д.7, Москва, 125196

(21) DM/231301

(51) МПКО-14: 31-00

(57) Кофемолка электрическая



Примечание: при публикации сведений о промышленном образце будет использовано 1.1, содержащееся на дату подачи в заявке.