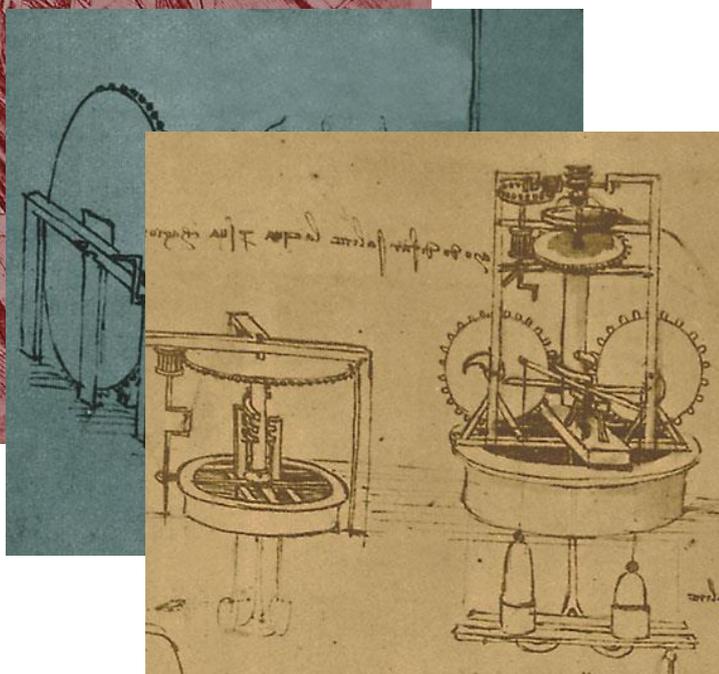




«А.Залесов и партнеры»
Патентно-правовая фирма



Круглый стол «Экспертиза дизайнов с элементами охраняемых товарных знаков и объектов авторского права: проблемы и возможные пути решения»

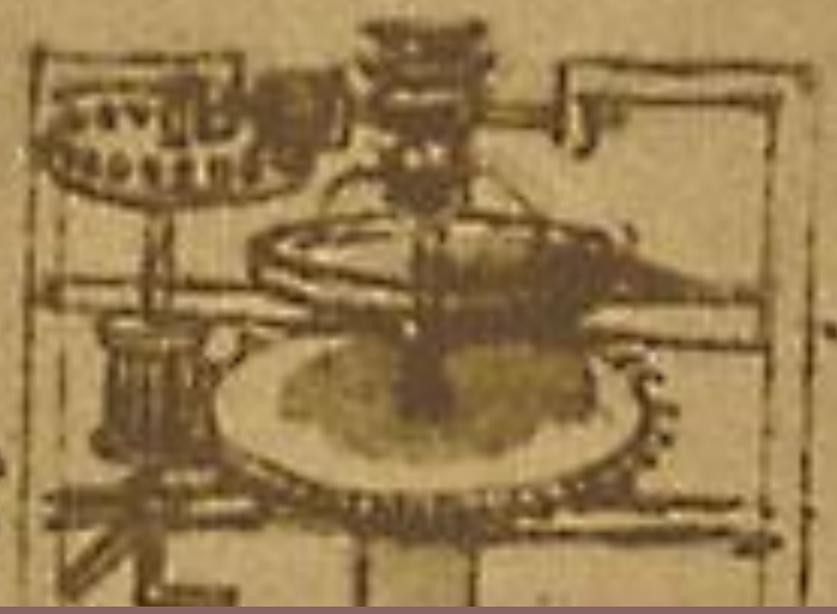
Махлина Мария Григорьевна
Патентный поверенный РФ
Евразийский патентный поверенный
Руководитель патентного отдела
e-mail: makhlina@azalesov.com

ZTG

ЗАЛЕСОВ
ТИМОФЕЕВ
ГУСЕВ
И ПАРТНЕРЫ

16 мая 2024 года

Handwritten text in a cursive script, likely a patent document or technical drawing, written in a historical language.



**Использование объектов авторского права,
товарных знаков при патентовании
промышленных образцов**



Авторское право, товарные знаки и возможные риски Заявителя

- Регистрируемый промышленный образец может быть уже объектом авторского права (при экспертизе ПО - запрос в отношении новизны или оригинальности, риск дальнейшего оспаривания в случае выдачи патента, возможное нарушение авторских прав при введении в гражданский оборот);
- Промышленный образец может содержать объекты авторского права: персонаж, произведение/название (возможный запрос - дальнейший отказ в регистрации, оспаривание, претензии третьих лиц о нарушении авторских прав);

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, ..., в форме изображения, ..., в объемно-пространственной форме;

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация ... или соблюдение каких-либо иных формальностей (ГК РФ 1259)

- Охрана формы изделия в качестве объемного товарного знака (например, форма конфеты, форма бутылки);
- Промышленный образец может содержать товарные знаки Заявителя (или лица из группы компаний) - возможен запрос;
- Промышленный образец может содержать чужие товарные знаки (отказ в регистрации, возможное оспаривание, проблемы с нарушением прав на товарные знаки при введении в гражданский оборот).

ЕАПВ	ОТКАЗ	РОСПАТЕНТ (п. 5 (2) ст. 1352)
<p>ПО является решением, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, в отношении которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой.</p>	<p>В ЕАПВ как отдельное основание</p>	<p>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 ниже, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее</p>
<p>ПО является/содержит решения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми либо заявленными на регистрацию и опубликованными на территории хотя бы одного из Договаривающихся государств</p>	<p>Если чужой ТЗ и согласие на использование его отсутствует (ЕАПВ). В РФ - нет возможности предоставить согласие - отказ (если изображения не исключены или нет возможности их исправить)</p>	<p>товарные знаки, заявленные на регистрацию, товарные знаки других лиц, охраняемые в Российской Федерации, общеизвестные ТЗ в отношении однородных изделию товаров (до даты приоритета заявленного промышленного образца);</p>
<p>ПО является/содержит решения, тождественные или сходные с произведениями науки, литературы или искусства, персонажами или цитатами из таких произведений, фрагментами произведений искусства, если права на соответствующее произведение или его часть возникли до даты приоритета</p>	<p>Если чужой объект и отсутствует согласие на его использование</p>	<p>названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы или искусства, персонажи или цитаты из таких произведений, произведения искусства или их фрагменты</p>



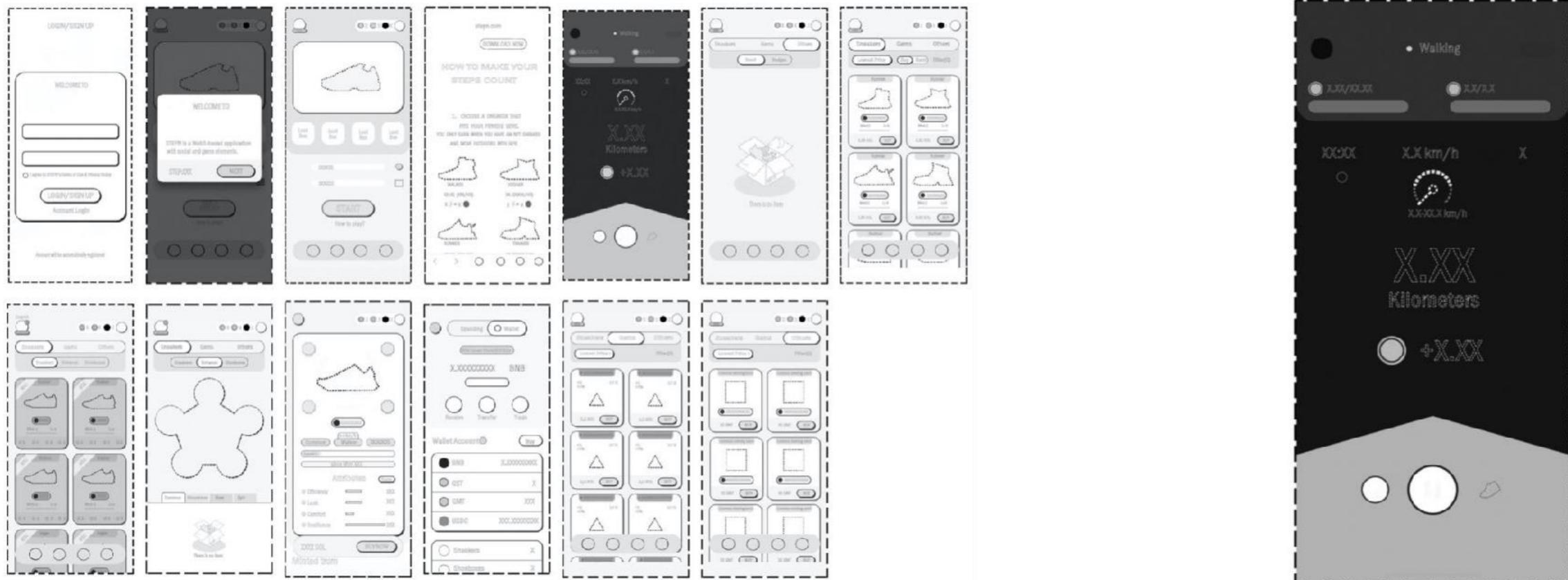
**Трудности, с которыми могут столкнуться
Заявители при получении правовой
охраны (при использовании товарных
знаков)**



ЗАПРОС

экспертизы по существу заявки на промышленный образец (РОСПАТЕНТ)

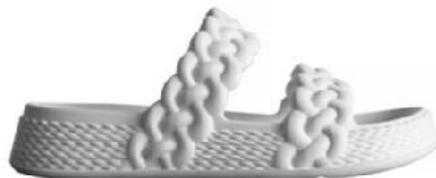
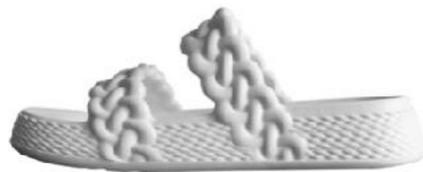
- был заявлен набор страниц графического интерфейса (изделие в целом), ... страница графического интерфейса «...» (часть изделия);
- экспертиза выявила наличие в названии заявленной группы промышленных образцов словесных обозначений «кошелек» и «кристаллы», производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с российскими словесными товарными знаками;
- был сделан вывод, что заявленная группа промышленных образцов не соответствует условию патентоспособности, предусмотренному подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ;
- преодоление запроса - внесение корректировок в название промышленного образца.



УВЕДОМЛЕНИЕ

о необходимости внесения исправлений и уточнений в евразийскую заявку (ЕАПВ)

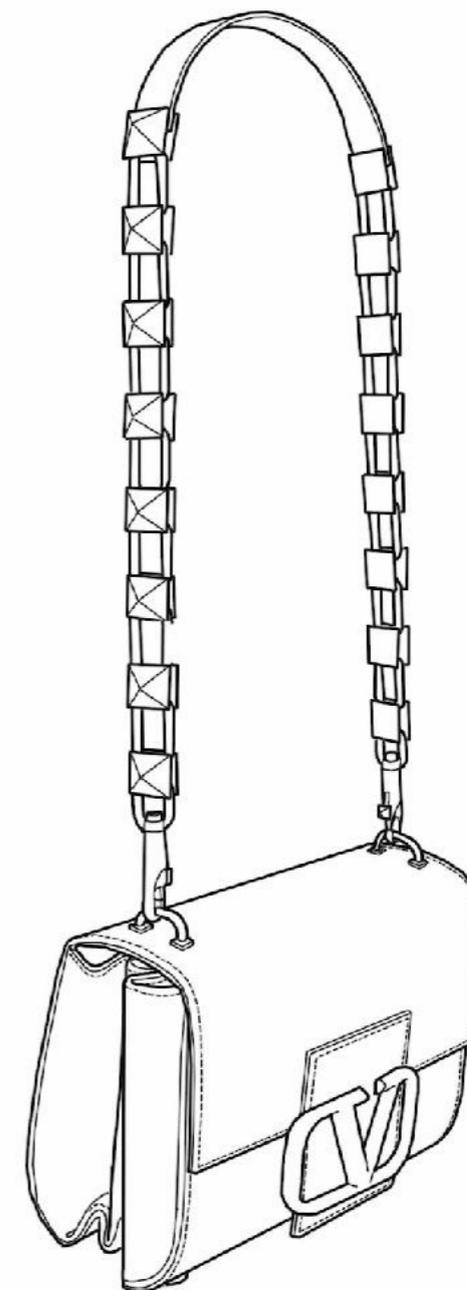
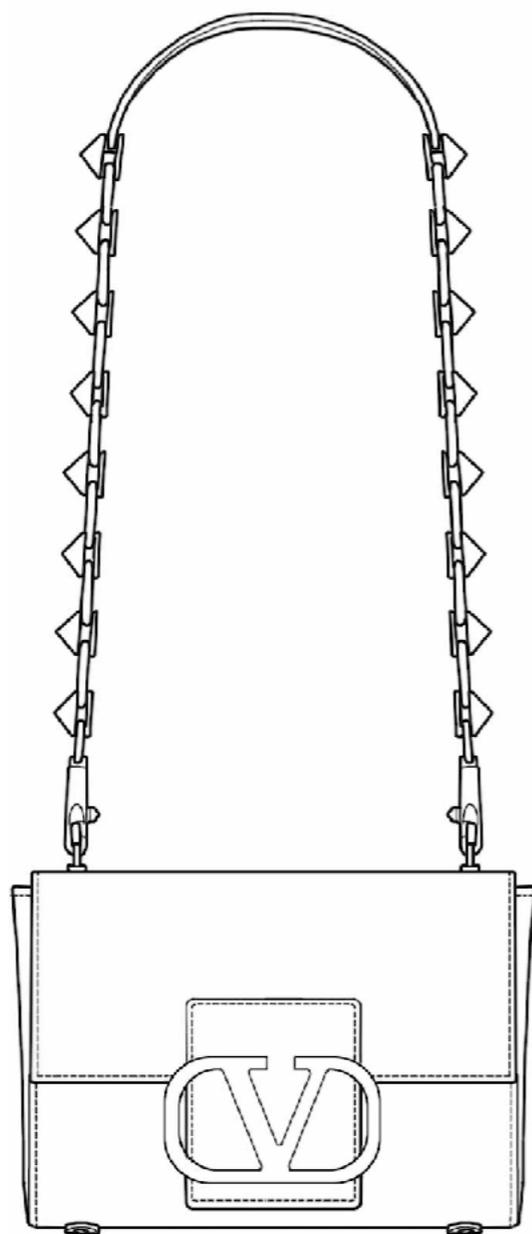
- был заявлен промышленный образец «Сандалии» с испрашиванием конвенционного приоритета по европейской заявке;
- экспертиза указала, что на заявленном промышленном образце «Сандалии» идентифицированы словесные элементы на внутренней стороне изделия и на подошве изделия (выявила ряд зарегистрированных товарных знаков отличных от заявителя лиц в RU, BY, KZ), что по мнению Экспертизы противоречило Правилу 78(6)(д) Инструкции;
- был предложен вариант исключить указанные изображения, содержащие ТЗ, либо заменить на обозначение ХХХХ;
- преодоление запроса - предоставление копии письма-согласия в отношении перечисленных товарных знаков, копии лицензионного соглашения и иных соглашений, подтверждающих возможность использования Заявителем указанных товарных знаков.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ (РИСУНОК ДЛЯ ЭТИКЕТКИ)	ТОВАРНЫЙ ЗНАК	ПО не соответствует требованиям подпункта 2) пункта 5 статьи 1352 Кодекса
		<p>промышленный образец по оспариваемому патенту включает в себя элемент который производит такое же общее впечатление, что и товарный знак по свидетельству</p> <p>изображение клевера на этикетке по оспариваемому патенту сходно до степени смешения с изображением клевера по свидетельству</p>

вывод о наличии у ПО способности ввести в заблуждение потребителя в отношении производителя товара, для которого изделие служит этикеткой

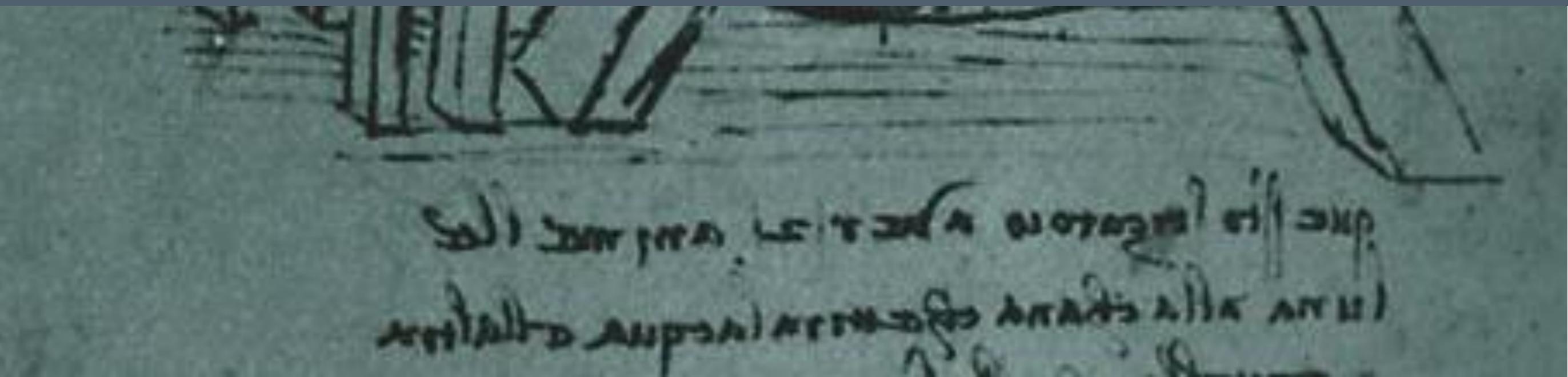
Когда имеет смысл использовать в промышленном образце товарный знак?



- У потребителей есть стойкая ассоциация продукции Заявителя и его промышленного образца и при отсутствии товарного знака изделие теряет свою привлекательность;
- Товарный знак принадлежит заявителю/группе компаний, в которую входит Заявитель



Возможные действия Заявителей до подачи заявок с целью проверки наличия объектов авторского права и чужих товарных знаков



- Проведение поиска:
- на точное совпадение или близкие объекты - необходимость исключения более ранней охраны авторским правом (например, если для Вас разрабатывает изделие дизайнерское бюро);
- на отсутствие известных/схожих персонажей, рисунков, картин, узоров;
- поиск объемных товарных знаков (особенно, где большое значение имеет форма объекта);
- Проведение поиска по ТЗ, которые относятся к однородным товарам (особенно, когда промышленные образцы относятся к иконкам, упаковкам, рисункам, логотипам);
- Исключение любых товарных знаков (их отсутствие позволит получить более широкий объем правовой охраны);
- Замена товарных знаков (и иных словесных элементов) на обозначения ХХХХХХХ или УУУУУУУ (если для общего восприятия промышленного образца требуется указать позицию товарного знака/определенного словесного элемента);
- Дискламация словесных элементов или возможных спорных объектов - если надо показать вариант размещения/позиционирования логотипа/текста (только с целью регистрации объектов, но введение в гражданский оборот без указанной дискламации может привести к нарушению прав);
- Получение разрешения правообладателя для использования объектов авторского права или товарных знаков (если одна группа компаний; если планируются совместное сотрудничество нескольких брендов для создания совместного продукта), в РФ не предусмотрена возможность предоставления согласия на использование чужого ТЗ;
- Исключение, при возможности, изображений/промышленных образцов, содержащих товарные знаки (при соответствующем запросе ведомства).



*«А.Залесов и партнеры»
Патентно-правовая фирма*

Спасибо за внимание!



Патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры»
Группа компаний «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры»
123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2 к. 9, 5 этаж
Тел.: +7 495 150 06 80
E-mail: office@azalesov.com , makhlina@azalesov.com
Web: www.azalesov.ru