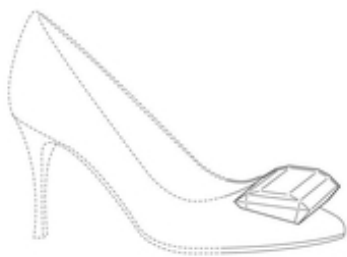


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**КОЛЛЕГИИ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

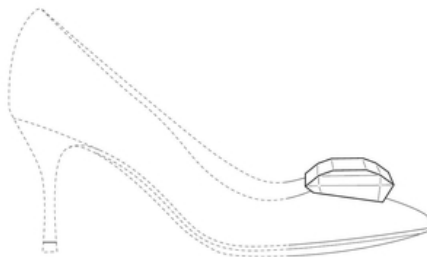
Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции действующей на дату подачи возражения и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным 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 г. № 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 ДЖИАНВИТО РОССИ С.Р.Л., Италия (далее – заявитель), поступившее 24.01.2024, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 14.12.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/221897, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец "Часть обуви" в объеме представленных изображений:

1.1



1.2



1.3



По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе, мотивированное тем, что заявленному предложению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

В решении Роспатента указано, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. При этом под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия.

При этом отмечено, что предложенное решение "Часть обуви", представленное в материалах заявки на изображениях 1.1-1.3, раскрывает внешний вид фрагмента изделия (недемонтируемой части обуви), характеризующийся выполнением с декоративным элементом, что не раскрывает внешний вид изделия, которое можно отнести к промышленному образцу.

Таким образом, в решении Роспатента сделан вывод о том, заявленное предложение не отвечает понятию промышленный образец в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Гражданского Кодекса, действовавшего на дату подачи заявки (далее - Кодекс).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 упомянутого выше Кодекса, заявитель подал возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему:

Заявитель принял решение уточнить название промышленного образца как «ОБУВЬ». Вместе с тем, заявитель также уточняет изображения 1.1-1.3 предложенного изделия (пунктирные линии на изображениях 1.1-1.3 заменены на сплошные линии).

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

С учетом даты международной подачи заявки (10.05.2022), 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 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 пункту 3 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Согласно подпункту 2 пункта 38 Правил ПО экспертиза заявки по существу включает проверку возможности отнесения заявленного промышленного образца к промышленным образцам в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 32 Требований ПО под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в

частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия, при этом

под составным изделием понимается изделие, состоящее из компонентов, предназначенных для сборки составного изделия (например, модульные изделия, автомобили). Составное изделие может быть подвергнуто разборке и повторной сборке;

под компонентом для сборки составного изделия понимается самостоятельная часть составного изделия, предназначенная для его сборки, которая может быть демонтирована без нарушения ее целостности и повторно использована для сборки составного изделия;

под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в процессе обычной эксплуатации изделия, в частности изделия, составляющие набор (комплект) изделий, рисунки, графические символы, логотипы, нанесенные на поверхность изделия;

к наборам (комплектам) относятся группы изделий, имеющих общее назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур, сервис);

под обычной эксплуатацией понимается эксплуатация, которая осуществляется конечным пользователем и не включает эксплуатацию, связанную с созданием, обслуживанием и ремонтом изделия; под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия.

Согласно подпункту 4 пункта 34 Требований название промышленного образца должно отвечать, в частности, следующим требованиям: название промышленного образца должно быть кратким, точным и отражающим назначение изделия.

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 правилу 14(2) Общей инструкции если в международной заявке на дату ее получения Международным бюро установлено несоответствие требованиям, которое определяется как несоответствие, влекущее за собой отсрочку даты подачи международной заявки, датой подачи является дата, в которую исправление такого несоответствия получено Международным бюро. Несответствиями требованиям, которые определяются как несоответствия, влекущие за собой отсрочку даты подачи международной заявки, являются следующие:

(a) международная заявка составлена не на одном из предписанных языков;

(b) в международной заявке отсутствует любой из нижеследующих элементов:

(i) явное или подразумеваемое указание на то, что испрашивается международная регистрация в соответствии с Актом 1999 г. или Актом 1960 г.;

(ii) указания, позволяющие установить личность заявителя;

(iii) указания, достаточные для того, чтобы связаться с заявителем или его представителем, если таковой имеется;

(iv) изображение или, в соответствии со статьей 5(1)(iii) Акта 1999 г., экземпляр, каждого промышленного образца, являющегося предметом международной заявки;

(v) указание по крайней мере одной Договаривающейся стороны.

Согласно правилу 18(2) Общей инструкции (a) Уведомление о любом отказе относится к одной международной регистрации, датируется и подписывается Ведомством, направляющим уведомление.

(b) Уведомление содержит или указывает:

(i) Ведомство, направляющее уведомление;

(ii) номер международной регистрации;

(iii) все мотивы, являющиеся основанием для отказа, вместе со ссылкой на соответствующие основные положения законодательства;

(iv) если мотивы, являющиеся основанием для отказа, связаны со сходством с промышленным образцом, являвшимся предметом предшествующей национальной, региональной или международной заявки или регистрации, дату подачи и номер заявки, дату приоритета (если таковая имеется), дату и номер (если таковой имеется) регистрации, копию изображения предшествующего промышленного образца (если это изображение доступно для публики) и имя и адрес владельца вышеупомянутого промышленного образца, как это предусмотрено в Административной инструкции;

(v) если отказ не относится ко всем промышленным образцам, являющимся предметом международной регистрации, то образцы, к которым он относится или не относится;

(vi) указание на то, может ли отказ быть пересмотрен или обжалован, и, если это так, то разумный, с учетом обстоятельств, срок для подачи любой просьбы о пересмотре или для обжалования отказа и указание органа, в который подается такая просьба о пересмотре или апелляция, с указанием, когда это применимо, того, что просьба о пересмотре или апелляция должны подаваться через посредство представителя, имеющего адрес в пределах территории Договаривающейся стороны, Ведомство которой вынесло решение об отказе; и

(vii) дату вынесения решения об отказе.

Существо заявленного предложения отображено на приведенном выше изображении.

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

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. При этом, под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия, при этом

под составным изделием понимается изделие, состоящее из компонентов, предназначенных для сборки составного изделия (например, модульные изделия, автомобили). Составное изделие может быть подвергнуто разборке и повторной сборке, а под компонентом для сборки составного изделия понимается самостоятельная часть составного изделия, предназначенная для его сборки, которая может быть демонтирована без нарушения ее целостности и повторно использована для сборки составного изделия (см. процитированный выше подпункт 1в пункта 32 Требований ПО).

Таким образом, можно согласиться с доводами, изложенными в решении Роспатента о том, что предложенное решение раскрывает внешний вид фрагмента изделия (недемонтируемой части обуви), характеризующийся выполнением с декоративным элементом, но не раскрывает внешний вид изделия, которое можно отнести к промышленному образцу в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса, которому могла бы быть предоставлена правовая охрана.

Вместе с тем, в возражении заявитель изменил название предложенного решения на «ОБУВЬ».

На заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2024, представителем экспертного отдела было отмечено, что с учетом уточненного заявителем названия изделия «ОБУВЬ», не требуется вносить изменения в представленные в материалах заявки изображения 1.1.-1.3. Вместе с тем заявитель просил не учитывать изображения, представленные с возражением и продолжить рассмотрение с учетом изображений 1.1.-1.3, представленных в материалах заявки (см. раздел 7 протокола заседания коллегии).

Здесь следует отметить, что в связи со сделанным в отказе Роспатента выводом, информационный поиск по заявленному изделию не проводился.

Соответственно, материалы заявки были направлены на проведение информационного поиска с учетом уточненного заявителем названия изделия «ОБУВЬ» и совокупностью существенных признаков, раскрытых на изображениях 1.1.-1.3, представленных в материалах заявки.

Отчет о поиске с заключением экспертизы представлен 19.03.2024.

По результатам поиска и анализа материалов заявки можно сделать вывод о том, что заявленный промышленный образец соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1352 Кодекса.

Кроме того, анализ материалов, имеющих отношение к заявке, показал, что не имеется оснований для вывода о несоответствии заявленного решения требованиям, предусмотренным пунктом 5 статьи 1352 Кодекса.

Таким образом, заявленному решению с названием «Обувь» в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2024, отменить решение Роспатента от 14.12.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/221897.**



(21) Заявка № DM/221897

(22) Дата подачи заявки: 10.05.2022

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 10.05.2022

**Приоритет установлен по дате**

(22) подачи заявки 10.05.2022

(72) Автор(ы) Gianvito ROSSI с/o GIANVITO ROSSI S.R.L., Via dell'Indipendenza,  
15 47030 (FC) SAN MAURO PASCOLI (IT)

(73) Патентообладатель(и) GIANVITO ROSSI S.R.L. Via dell'Indipendenza, 15  
47030 (FC) SAN MAURO PASCOLI (IT)

(54) Название промышленного образца ОБУВЬ

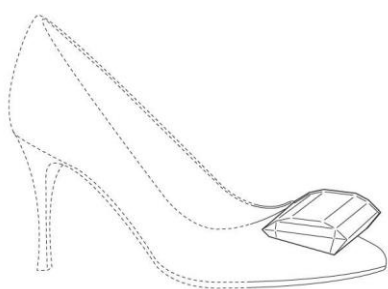
Адрес для переписки с патентообладателем: 105215, Москва, а/я 26

Рыбина Наталия Алексеевна

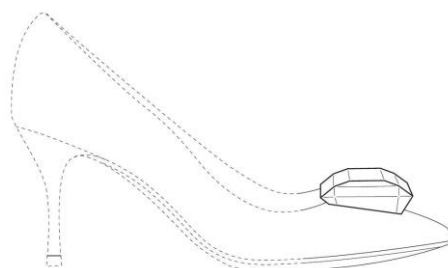
(21) DM/221897

(51) МПКО-14: 02-04,02-07

(57) ОБУВЬ



1.1



1.2



1.3