

**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, действовавшей 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 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 иностранной компании МАНЮФАКТЮР ЖД, Франция (далее заявитель), поступившее 12.10.2023, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) от 21.07.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации № DM/220354, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Женская сумка» в объеме изображений 1.1-3.5.

В связи с поступлением 10.05.2023 ответа заявителя на уведомление от 14.02.2023 экспертиза по существу была проведена в отношении промышленного образца «Женская сумка» в объеме следующих изображений 1.1-1.6:

«



1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



1.6».

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

В решении Роспатента отмечено, что заявленный промышленный образец на фиг. 1.3-1.6 включает словесное обозначение «JOSEPH DUCLOS», производящее общее впечатление, такое же, как товарный знак другого лица, охраняемый в Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров 18 класса Международной классификации товаров и услуг, имеющий более ранний приоритет, а именно, товарный знак по международной регистрации № 1581173 с датой регистрации 10.11.2020 (дата конвенционного приоритета 14.05.2020), наименование и адрес правообладателя: Месье Франк Дахан, 24 авеню Бюжо, Ф-75116 Париж, Франция (далее [1]).

Таким образом, заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности, предусмотренному подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 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 упомянутого выше Гражданского Кодекса Российской Федерации подал возражение.

С возражением представлены копии следующих документов:

- уведомление МБ ВОИС от 17.07.2023 об отчуждении исключительного права по товарному знаку [1] с переводом (далее [2]);
- распечатка сведений о товарном знаке [1] с сайта МБ ВОИС (далее [3]).

В возражении указано, что в результате регистрации отчуждения исключительного права от 17.07.2023 заявитель стал обладателем исключительного права на товарный знак [1]. Таким образом, по мнению заявителя, материалы заявки приведены в соответствие с требованиями подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

Для подтверждения данного факта отчуждения исключительного права заявителем представлены документы [2] и [3].

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

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

С учетом даты подачи международной заявки (27.01.2022) правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает упомянутый выше Гражданский Кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи указанной заявки, 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), 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 статье 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 статье 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 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 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 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 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.

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

Заявленный промышленный образец включает словестное обозначение



, которое имеет фонетическое сходство до степени смешения с товарным знаком [1] «JOSEPH DUCLOS».

Заявленный промышленный образец относится к таким изделиям, как сумка.

Товарный знак [1] не принадлежат заявителю МАНЮФАКТЮР ЖД (Франция) и зарегистрирован на имя Месье Франк Дахан (Франция) до даты подачи заявленного промышленного образца в отношении товаров 18 класса МКТУ, в частности, сумок.

В связи с изложенным заявленный промышленный образец 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.

Вместе с тем заявитель представил уведомление о регистрации отчуждения исключительного права [2] и изменения с сайта МБ ВОИС [3], внесенные в соответствии с упомянутым уведомлением [2] в свидетельство на товарный знак [1].

В соответствии с материалами [2] и [3] правообладателем исключительного права на товарный знак [1] стала компания МАНЮФАКТЮР ЖД, 7 рю Лео Делиб Ф-75016 ПАРИЖ, Франция, т.е. заявитель настоящей заявки, номер уведомления МБ ВОИС об изменении правообладателя 925/1733143201 от 17.07.2023, дата подписания 06.07.2023.

Таким образом, заявителем устранена причина, послужившая основанием для принятия решения об отказе от 21.07.2023.

Здесь следует отметить, что в материалах заявки содержится отчет о поиске от 17.07.2023, 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 приведенных выше изображений соответствует требованиям пунктов 1-3 и 5 статьи 1352 Кодекса.

Данное мнение также было подтверждено представителем отраслевого экспертного отдела, присутствовавшим на заседании коллегии, состоявшемся 27.10.2023, в частности, была представлена позиция, в которой выражено согласие с доводами заявителя и согласно которой информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца был проведен в полном объеме и не было выявлено других источников информации, на основании которых может быть сделан вывод о несоответствии заявленного решения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1352 Кодекса (см. приложение № 1 к протоколу заседания коллегии).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2023, отменить решение Роспатента от 21.07.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/220354.**



(21) Заявка № DM/220354

(22) Дата подачи заявки: 27.01.2022

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 27.01.2022

**Приоритет установлен по дате**

(30) подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции:  
008635692-0002, 29.07.2021, EM

(72) Автор(ы): Рамеш Наир, 42 бис рю Кардинет, 75017 Париж (Франция) (FR)

(73) Патентообладатель(и) МАНЮФАКТЮР ЖД, 7 рю Лео Делиб Ф-75016  
ПАРИЖ, Франция (FR)

(54) Название промышленного образца: Женская сумка

Адрес для переписки с патентообладателем: ООО «Союзпатент», ул.  
Мясницкая, д. 13, стр. 5, Москва, 101000

(21) DM/220354

(51) МПКО-14: 03-01

(57) Женская сумка



1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



1.6.