

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 БОТТЕГА ВЕНЕТА С.Р.Л., Италия (далее – заявитель), поступившее 10.03.2023, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.01.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации №DM/223114, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Застежка сумки» в объеме следующих изображений:

1.1 Perspective



1.2 Front



1.3 Back



1.4 Left



1.5 Right





Приоритет установлен по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности ЕМ 008870828-0001 от 25.02.2022.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное решение не отвечает понятию промышленный образец "Застежка сумки" и в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 указанного выше Гражданского Кодекса Российской Федерации, действовавшего на дату подачи заявки, ему не может быть предоставлена правовая охрана.

В решении Роспатента отмечено, что название заявленного промышленного образца в материалах заявки указано как "Застежка сумки", при этом понятие «застежка» подразумевает приспособление для скрепления двух частей какого-либо изделия.

В частности отмечено, что застежка – это:

1 . Приспособление - пуговица, крючок и т.п. для застёгивания одежды, обуви и т.п.

2. Металлическое приспособление для скрепления сторонки переплета, крышки ящика с его стенками и т.п. (Толковый словарь Ефремовой Т.Ф.).

Таким образом, в решении Роспатента сделан вывод о том, что если в качестве промышленного образца заявляется решение внешнего вида изделия "Застежка сумки", то оно должно содержать взаимно соединяющиеся элементы застежки, образующие в процессе эксплуатации единое целое. В материалах заявки представлен только узел с короткими концами, не содержащий существенных признаков промышленного образца "Застежка сумки".

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского Кодекса заявитель подал возражение.

При этом, принимая во внимание доводы, изложенные в решении Роспатента, заявитель пришел к необходимости уточнить название заявленного промышленного образца как «Элемент застежки для сумки».

Данное уточнение, по мнению заявителя, устраняет причины, послужившие причиной для отказа в предоставлении правовой охраны промышленному образцу.

В корреспонденции, поступившей 11.05.2023 заявителем были представлены дополнительные материалы, иллюстрирующие изделие (сумка) с застежкой, на котором расположен предложенный элемент.

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

С учетом даты международной подачи заявки (24.08.2022), правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает указанный выше Гражданский Кодекс, действовавший на дату подачи 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), 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 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 пункту 5 статьи 1352 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

1) решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия;

2) 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.

Согласно подпункту 4 пункта 75 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, если совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, отличается от совокупности признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками заявленного промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических особенностей его внешнего вида, которые присущи заявленному промышленному образцу.

Согласно подпункту 2 пункта 32 Требований изображения внешнего вида изделия должны содержать визуально воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют испрашиваемый заявителем объем правовой охраны промышленного образца.

В качестве изображений могут быть представлены фотографии, рисунки изделий, в том числе выполненные средствами компьютерной графики, репродукции, или иными способами.

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.

Следует согласиться с доводом, изложенным в решении Роспатента о том, что заявленный промышленный образец «Застежка сумки» (см. фиг. 1.1-1.7) не содержит визуальной воспринимаемой информации о существенных признаках заявленного промышленного образца, которые определяют испрашиваемый объем

правовой охраны (см. подпункт 2 пункта 32 Требований), поскольку застежка, согласно определениям толковых словарей, подразумевает приспособление для скрепления частей какого либо изделия, в данном случае - сумки.

Кроме того, представленные изображения (фиг. 1.1-1.7) не содержат взаимосоединяющегося элемента застежки, образующие в процессе эксплуатации единое целое.

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, что промышленному образцу, представляющему собой только узел с короткими концами, который не содержит существенных признаков изделия, являющегося застежкой сумки, не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса.

В возражении заявитель уточнил название заявленного промышленного образца как «Элемент застежки для сумки».

В поддержку данной трактовки названия, заявитель в корреспонденции, поступившей 11.05.2023 были представлены следующие изображения, иллюстрирующие изделие (сумка) с застежкой, на котором расположен предложенный элемент, поясняющие совместное использование заявленного элемента застежки для сумки и самой сумки:





На заседании коллегии, состоявшемся 23.05.2023, в ходе обсуждения существа заявленного предложения, заявитель подтвердил, что предложенный элемент застежки сумки, является декоративным элементом.

В связи с данными обстоятельствами, название предложенного решения заявителем уточнено как «Декоративный элемент для замка сумки» (см. протокол заседания коллегии от 23.05.2023).

Поскольку предложенный промышленный образец в совокупности его существенных признаков (см. фиг. 1.1.-1.7) полностью соответствует уточненному названию, предложенное решение было признано соответствующим положениям подпункта 2 пункта 32 Требований.

Материалы заявки с уточненным названием предложенного решения 23.05.2023 направлены на проведение информационного поиска.

Результаты информационного поиска (отчет о поиске) и заключение экспертизы представлены 08.06.2023.

К отчету приложены копии следующих релевантных источников информации:

EM 008789606-0009, (Good Taste S.r.l), 07.12.2021 (далее –[1];

EM 000795323-0020, (Bottega Véneta S.R.L.), 28.11.2007 (далее –[2]);

EM 008476618-0002, (Grzegorz Mieszczak trading as Helikon-tex), 30.04.2021 (далее –[3]);

DE 402020204290-0002, (TROIKA Germany GmbH), 19.07.2021 (далее –[4]);

DE 402016001642-0015, (Heinrich Sieber & Co), 27.02.2017 (далее –[5]);

DE 402016001124-0005, (Heinrich Sieber & Co), 11.10.2016 (далее –[6]).

В заключении экспертизы отмечено, что информационный поиск проведен в отношении выявленных существенных признаков, характеризующихся выполнением декоративного элемента в виде узла и формой выполнения узла.

Информационный поиск проведен по классам МКПО (14) 08-07, 03-01.

В результате информационного поиска выявлен ближайший по совокупности существенных признаков аналог - промышленный образец, представленный в регистрации [1].

Проведенный экспертизой сравнительный анализ заявленного промышленного образца и ближайшего по совокупности существенных признаков аналога показал, что совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида заявленного изделия отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога следующим существенным признаком: - формой выполнения узла.

При этом в заключении отмечено, что в общедоступных сведениях выявлено решение внешнего вида изделия - промышленный образец, представленный в регистрации [2], содержащий признак, совпадающий с существенным отличительным признаком заявленного промышленного образца и обуславливающим в известном решении наличие таких же эстетических особенностей его внешнего вида, которые присущи заявленному промышленному образцу.

Таким образом, в заключении сделан вывод о том, что заявленный промышленный образец не соответствует условию патентоспособности оригинальность, согласно пункту 3 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявитель, ознакомленный в установленном порядке с результатами информационного поиска и заключением экспертизы, в корреспонденции, поступившей 29.06.2023, представил свои комментарии, в которых выразил

несогласие с выводом, сделанным экспертизой по результатам информационного поиска.

По мнению заявителя совокупности существенных признаков сравниваемых изделий отличаются друг от друга не только выявленным в заключении экспертизы признаком «форма выполнения узла».

Так, по мнению заявителя, решение, известное из регистрации [1] является длинномерным изделием (на изображениях [1] присутствуют обозначения разрывов, используемые для длинномерных изделий), которое характеризуется более сложной конструкцией и включает, помимо «узла», дополнительные элементы.

В то же время, заявленный промышленный образец представляет собой самостоятельный элемент «узел», характеризующийся лаконичностью и простотой исполнения, которое существенно отличает заявленный промышленный образец от изделия, известного из регистрации [1].

При этом заявитель отмечает, что изделие известное из регистрации [1] относится к изделию «ключница» (Key case), а заявленный промышленный образец относится к изделию «сумка» (застежка сумки), т.е. по мнению заявителя, по существу относятся к разным изделиям.

Вместе с тем, заявитель не согласен с доводом экспертизы в отношении известности варианта «формы выполнения узла» из регистрации [2].

Проанализировав отчет о поиске и доводы заявителя, коллегия пришла к следующему выводу.

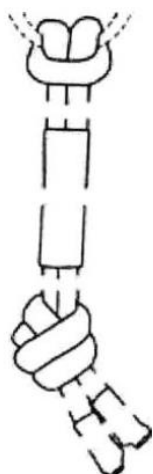
Нельзя согласиться с выводом, сделанным в заключении экспертизы о том, что заявленное изделие по совокупности существенных признаков отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога, которым является изделие, известное из регистрации [1] только формой выполнения узла.

В частности, следует обратить внимание на то, что известное изделие имеет свободные концы только с одной стороны узла.

Как справедливо отметил заявитель, изделие, известное из регистрации [1] является длинномерным.

При этом, с одной стороны изделие выполнено в виде одного полого шнура, сложенного вдвое, образуя глухую петлю, а далее два сложенных конца шнура

«заходят» в цилиндрический элемент, после «выхода» из которого они образуют узел. Таким образом, с одной стороны изделие не имеет свободных концов.



Что касается свободных концов узла известного изделия, то они имеют иную конструкцию.

Так, следует обратить внимание на то, что на свободных концах шнура располагаются полые цилиндрические колпачки.



Между тем заявленный промышленный образец, представляет собой самостоятельный элемент «узел», который характеризуется тем, что выполнен в виде двух шнуров, сопряженных друг с другом вдоль продольной оси и завязанных вместе в узел в центральной части, при этом каждая из двух пар свободных концов шнуров по длине соразмерна с шириной узла (см. фиг. 1.1- 1.7)

В частности, данные особенности хорошо визуализируются на фиг. 1.3 предложенного промышленного образца:



Вместе с тем, нельзя согласиться с доводом, изложенным в заключении экспертизы о том, что признак, совпадающий с существенным отличительным признаком заявленного промышленного образца (в качестве которого в заключении экспертизы указана форма выполнения узла) и обуславливающим в известном из регистрации [2] решении наличие таких же эстетических особенностей его внешнего вида, которые присущи заявленному промышленному образцу.

В частности, узел известный из регистрации [2] выполнен из одного плетеного шнура, на одиночных свободных концах которого расположены цилиндрические элементы.



В заявленном промышленном образце узел выполнен из двух шнуров с гладкой внешней поверхностью, соответственно, с каждой стороны узла расположено по два свободных конца шнуров:

1.1 Perspective



1.7 Bottom



При этом необходимо отметить, что количество и вид шнуров, из которых выполняется узел, существенно влияют на форму выполнения узла.

Таким образом, вопреки доводу, изложенному в заключении экспертизы, существенные отличительные признаки заявленного промышленного образца и изделия, известного из регистрации [2] не совпадают и не обуславливают в известном изделии наличие таких же эстетических особенностей его внешнего вида, которые присущи заявленному промышленному образцу.

Что касается источников информации [3]-[5], то они являются релевантным источниками информации, при этом не содержат сведений о декоративном элементе для замка сумки, совпадающем с предложенным решением.

В соответствии с изложенным, необходимо констатировать, что анализ источников информации, приведенных в отчете о поиске, а также материалов, имеющих отношение к заявке, показал, что заявленный промышленный образец с учетом уточненного заявителем названия «Декоративный элемент для замка сумки» 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 10.03.2023, отменить решение Роспатента от 13.01.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации промышленному образцу по международной регистрации № DM/223114.

(21) Заявка № DM/223114

(22) Дата подачи заявки: 24.08.2022

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.08.2022

Приоритет установлен по дате

(30) подачи первой(ых) заявки(ок) в государстве-участнике Парижской конвенции

(31) Номер первой заявки (32) Дата подачи первой(ых) заявки(ок) (33) Код страны

1. 008870828-0001 25.02.2022 EM

(72) Автор(ы) Matthieu BLAZY Via privata Ercole Marelli 4/6 20139 Milan (IT)

(73) Патентообладатель(и) BOTTEGA VENETA S.R.L. Località Conti Maltraverso
1 36054 VI Montebello Vicentino (IT)

(54) Название промышленного образца: Декоративный элемент для замка сумки

Адрес для переписки с патентообладателем:

ООО Ляпунов и партнеры

191002, Санкт-Петербург, а/я 5

(21) DM/223114

(51) МПКО-14: 08-07; 03-01

(57) Декоративный элемент для замка сумки

1.1 Perspective



1.2 Front



1.3 Back



1.4 Left



1.5 Right



1.6 Top



1.7 Bottom

