

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.10.2016 возражение компании PROJETCLUB, Франция (далее – заявитель), согласно поступившему 08.12.2016 ходатайству об уточнении лица, подавшего возражение, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке № 2014505161 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

По заявке № 2014505161 с датой подачи от 29.12.2014 испрашивается выдача патента на промышленный образец «Приспособление для обучения плаванию» с установлением приоритета по дате подачи первой заявки ЕМ 002553701-0001 в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (09.10.2014).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.03.2016 об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке № 2014505161, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного промышленного образца требованиям пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный промышленный образец способен ввести в заблуждение потребителя соответствующего изделия в отношении его производителя, так как включает в себя элементы, воспроизводящие знаки по международным регистрациям №№ 1083439, 1008055, 1015367 и 1165088, права на которые возникли у другого лица ранее даты приоритета заявленного промышленного образца.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.10.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.03.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что в связи с изменением сведений о заявителе в результате передачи права на получение патента правовая охрана для заявленного промышленного образца по рассматриваемой заявке испрашивается на имя заявителя – компании PROJETCLUB, являющейся правообладателем вышеуказанных противопоставленных международных знаков.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и выдаче патента на промышленный образец по заявке № 2014505161.

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

С учетом даты подачи заявки (29.12.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает в себя Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, рег. № 12748 (далее – Регламент ПО).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с абзацем 2 подпункта (5) пункта 13 Регламента ПО изменение сведений о заявителе, в том числе при передаче права на получение патента другому лицу или вследствие изменения имени или наименования заявителя, может быть произведено до регистрации промышленного образца в соответствующем государственном реестре.

На заседании, состоявшемся 21.02.2017, коллегией на основании абзаца 5 пункта 5.1 Правил ППС была выявлена необходимость проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме, обусловленная тем, что согласно уведомлению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 02.11.2016 в материалы рассматриваемой заявки по ходатайству, поступившему 27.10.2016, были внесены изменения в сведения о заявителе в связи с передачей права на получение патента именно заявителю – компании PROJETCLUB, которая и является правообладателем противопоставленных в заключении по результатам экспертизы знаков по международным регистрациям №№ 1083439, 1008055, 1015367 и 1165088.

Так, правовая охрана промышленного образца по рассматриваемой заявке испрашивается, собственно, лицом, имеющим исключительные права на указанные выше объекты, что обуславливает отсутствие каких-либо оснований для признания заявленного промышленного образца не соответствующим требованиям пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

В результате проведенного по запросу коллегии дополнительного информационного поиска по заявке № 2014505161 каких-либо сведений, порочащих новизну и оригинальность заявленного промышленного образца, отображенного на первоначально представленных в материалах заявки изображениях внешнего вида изделия, согласно заключению экспертизы от 14.03.2017, не выявлено.

В данном заключении экспертизы по результатам информационного поиска отмечено, в частности, что не имеется каких-либо препятствий для предоставления заявленному решению внешнего вида изделия правовой охраны в качестве промышленного образца с установлением приоритета в соответствии со статьей 1382 Кодекса по дате подачи первой заявки ЕМ 002553701-0001 в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (09.10.2014).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.03.2016 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец по заявке № 2014505161.**

(21) 2014505161/49

(51) МКПО-10 21-02

«ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ»

Примечание: при публикации использовать изображения, представленные в материалах заявки на дату ее подачи.