



Федеральный институт
промышленной
собственности

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ ПРИ РАССМОТРЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Тарасова Ирина Анатольевна

Главный государственный эксперт по интеллектуальной собственности отдела промышленных образцов

Федерального института промышленной собственности

2 ЭТАПА

- проверка соблюдения требования единства в соответствии с пунктом 1 статьи 1377 ГК РФ
- проверка соответствия заявленного промышленного образца требованиям и условиям, предусмотренным статьей 1391 ГК РФ

ТРЕБОВАНИЕ ЕДИНСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА

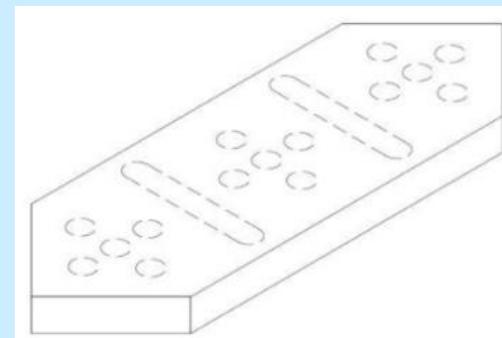
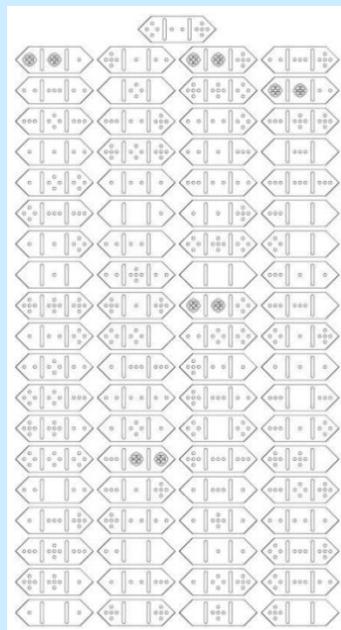
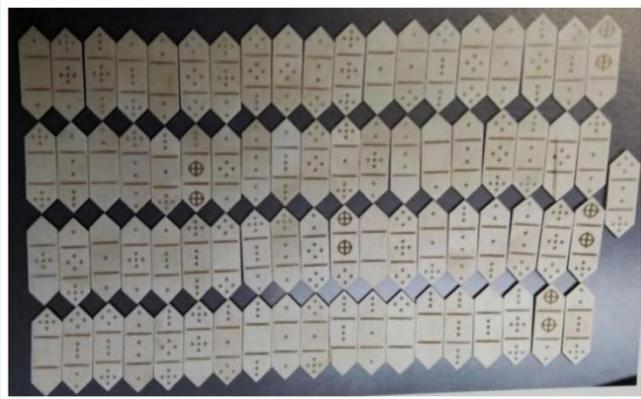
Заявка на промышленный образец должна относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (пункт 1 статьи 1377ГК РФ).

- Промышленные образцы группы образуют единый творческий замысел, если группа состоит (п. 2 Требований к документам заявки):
 - из промышленного образца, относящегося к набору (комплекту) изделий в целом, и из одного или нескольких промышленных образцов, относящихся к изделиям, входящим в набор;
 - из промышленных образцов, являющихся вариантами решения внешнего вида изделия, отличающимися несущественными признаками и (или) признаками, определяющими сочетание цветов.
 - при условии, что все промышленные образцы группы относятся к одному классу МКПО

ТРЕБОВАНИЕ ЕДИНСТВА НАРУШЕНО

DM 101 720

Набор игровых фигур

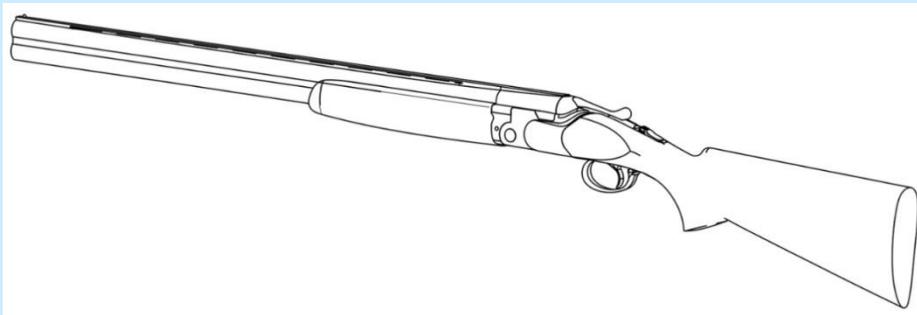


ТРЕБОВАНИЕ ЕДИНСТВА СОБЛЮДЕНО

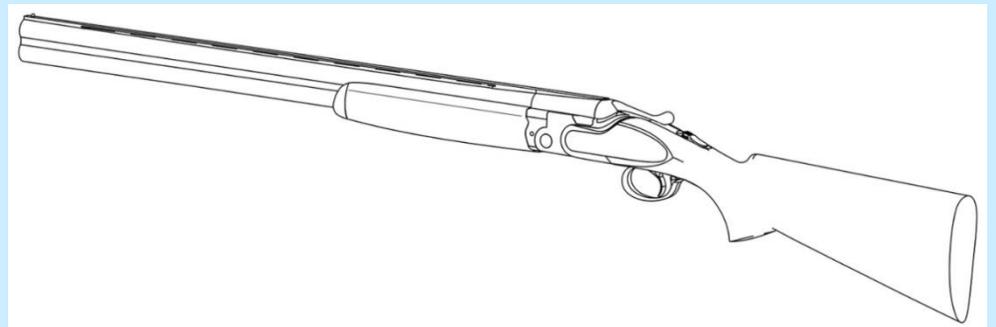
DM 101 276

Дробовик

промышленный образец 1



промышленный образец 2



ТРЕБОВАНИЕ ЕДИНСТВА СОБЛЮДЕНО

DM 100 643

Упаковка для продуктов питания

промышленный образец 1



промышленный образец 2



промышленный образец 3



промышленный образец 4



промышленный образец 5



промышленный образец 6

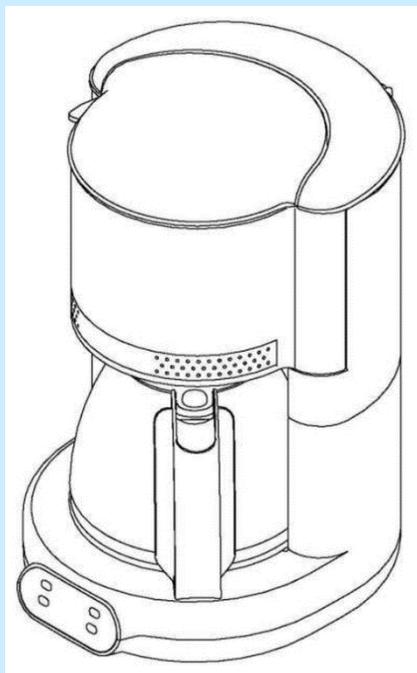


ТРЕБОВАНИЕ ЕДИНСТВА НАРУШЕНО

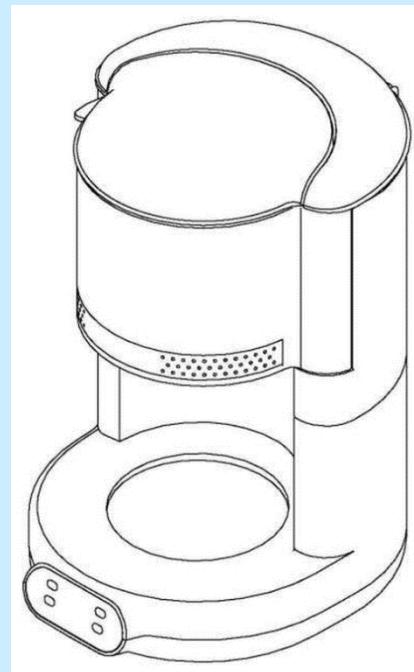
DM 100 551

Электрическая кофеварка с кофейником, электрическая кофеварка

промышленный образец 1



промышленный образец 2



ТРЕБОВАНИЕ ЕДИНСТВА НАРУШЕНО

DM 100 586

Детская прогулочная коляска

промышленный образец 1



промышленный образец 2



ТРЕБОВАНИЕ ЕДИНСТВА НАРУШЕНО

DM 100 235

Части детского кресла

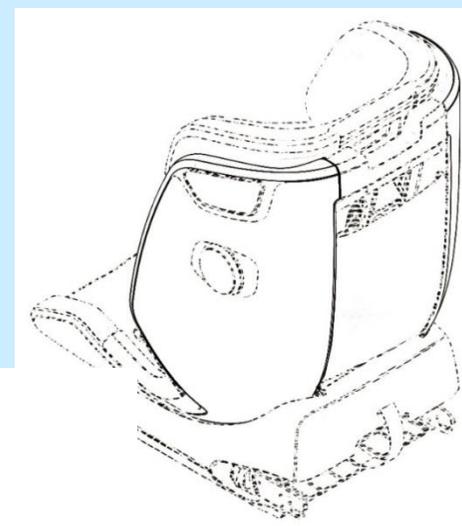
промышленный образец 1



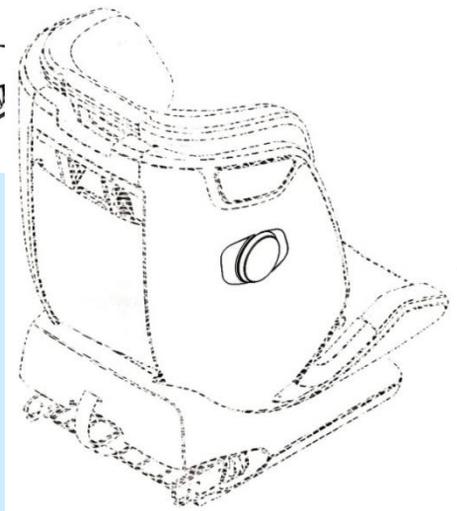
промышленный образец 2



промышленный образец 3



промышленный
образец 4



промышленный
образец 5



ТРЕБОВАНИЕ ЕДИНСТВА НАРУШЕНО

DM 102 648

Сапоги защитные

промышленный образец 1



промышленный образец 2



промышленный образец 3



промышленный
образец 4



промышленный
образец 5



ТРЕБОВАНИЯ ЕДИНСТВА НАРУШЕНО

Уведомление об отказе в предоставлении охраны (ст. 1377 ГК РФ, ст. 13 (1) Женевского Акта) - не позднее 3 месяцев с даты публикации в Бюллетене международных регистраций.

➤ В Уведомлении об отказе заявитель информируется:

- о необходимости сообщить какой промышленный образец или какую группу промышленных образцов следует рассматривать;
- в случае непредставления сообщения о выборе заявителя - будет рассмотрен промышленный образец, указанный первым или группа промышленных образцов, отвечающих требованию единства с ним;

HAGUE AGREEMENT CONCERNING
THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS
– NOTIFICATION OF REFUSAL –
Rule 18(2) of the Common Regulations

<p>I. Office sending the notification: Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) 30-1, Berezhkovskaya nab., 125993, Moscow, G-59, GSP-3, Russian Federation</p>
<p>II. Number of the international registration: DM/102648 Date of filing of the international application: 03.08.2018</p>
<p>III. The scope of the refusal: Refusal for all industrial designs</p>
<p>IV. Grounds for refusal: Under Article 1377 of the Civil Code of the Russian Federation the application for grant of a patent for an industrial design shall be related to one industrial design or to a group of industrial designs associated with each other so closely as to form a single creative concept (the requirement of unity of the industrial design). This requirement is met where there is: one independent and distinct industrial design; or one industrial design and its variants differing from that industrial design by visually non-essential features and/or by color combination; or a group of industrial designs belonging to the same set of articles, as well as one or more industrial designs for separate articles belonging to the same set of articles. It is required that all industrial designs of the group shall belong to the same class of International Classification for Industrial Designs (Locarno classification). The claimed group of industrial designs includes: the industrial design 1: fig. 1.1-1.4; the industrial design 2: fig. 2.1-2.4; the industrial design 3: fig. 3.1-3.4; the industrial design 4: fig. 4.1-4.4; the industrial design 5: fig. 5.1-5.4. The claimed group of industrial designs does not meet the requirement of unity of the industrial design. The following industrial designs of the claimed industrial designs of this application can be considered: the group of industrial designs 1, 2, 3, or the group of industrial designs 4 and 5.</p>
<p>V. Corresponding essential provisions of the applicable law: Clause 1 of Article 1377 of Part IV of the Civil Code of the Russian Federation; Clause 2 of the Requirements for the application documents to grant a patent for an industrial design, approved by the order № 695 of the Ministry of economic development of Russia of September 30, 2015.</p>
<p>VI. Information relating to subsequent procedures: Within three months from the date of the notification of refusal indicated under item VII, the applicant can report which industrial design(s) filed in the application should be considered. Please note that the extension of the time limit established for response is NOT permitted.</p>

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЕДИНСТВА

- В Уведомлении об отказе заявитель информируется:
 - о праве в отношении остальных промышленных образцов подать выделенные заявки в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 1381, пунктом 3 статьи 1387 ГК РФ;
 - о необходимости назначить патентного поверенного (для граждан, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации, и иностранных юридических лиц).

- Срок в течение которого заявитель может уведомить Роспатент о сделанном выборе - (3 месяца со дня направления уведомления об отказе в МБ ВОИС). Продление срока не предусмотрено.

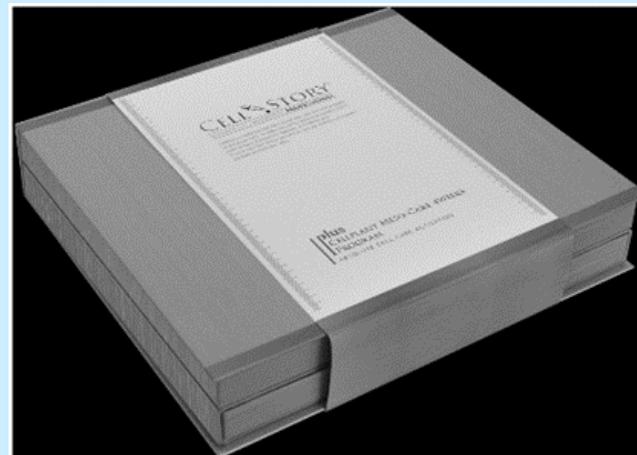
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ

- Рассматриваются все изображения, представленные в международной регистрации.
- Объект, указанный на изображении, но в отношении которого не испрашивается охрана, может быть указан:
 - в описании;

DM/200 042

Коробка

(57) Буквы и цифры не являются частью заявленного дизайна



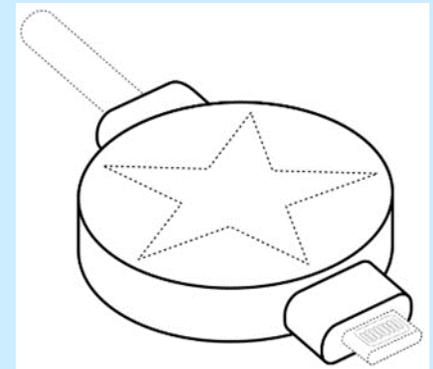
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ

➤ Объект, указанный на изображении, но в отношении которого не испрашивается охрана, может быть указан:

■ с помощью пунктирных или прерывистых линий;

DM/101 264

Разъем кабеля для
электронных устройств



■ выделением цветом

DM/103 078

Элемент обуви

(57) области светло розового цвета обозначают элементы, в отношении которых защита не испрашивается, части для которых испрашивается защита обозначены темно-серым цветом.



ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ

- представление заверенной копии первой заявки:
 - приоритетный документ представляется непосредственно в Роспатент не позднее 3 месяцев с даты публикации международной регистрации в Бюллетене международных регистраций промышленных образцов МБ ВОИС;
 - представление приоритетного документа возможно напрямую заявителем без назначения патентного поверенного;
 - в случае непредставления приоритетного документа приоритет устанавливается по дате подачи международной заявки.

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 1391 ГК РФ

- требованиям, установленным статьей 1231.1 ГК РФ (не предоставляется правовая охрана объектам включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки);
- требованиям установленным, пунктом 4 статьи 1349 ГК РФ (не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали);

DM/102 352
Бутылка

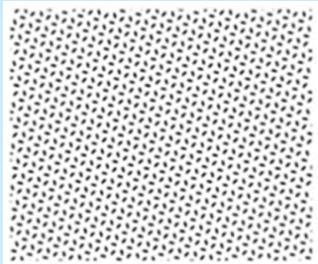


ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 1391 ГК РФ

- условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1352 ГК РФ (не ПО)

DM/102 061

Орнамент



DM/101605

Графический символ

Под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства,а также самостоятельная часть изделия, при этом под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в процессе обычной эксплуатации изделия, в частности, рисунки, графические символы, логотипы, нанесенные на поверхность изделия (п.32 Требований к документам заявки).

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 1391 ГК РФ

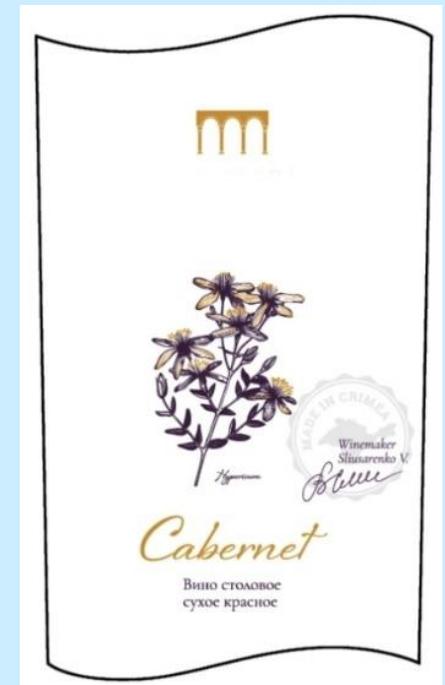
➤ условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1352 ГК РФ (не предоставляется правовая охрана в качестве ПО решениям:

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

2) способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе, в отношении производителя изделия, или места производства изделия, в частности решениям, идентичным, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим объекты, указанные в пунктах 4 - 10 статьи 1483 Кодекса, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца);

DM/102976

Этикетка для бутылок
с вином



ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 1391 ГК РФ

- условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1352 ГК РФ (новизна и оригинальность).

DM/102 204

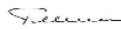
Строительный материал

Условие патентоспособности – оригинальность
(заявленное изделие имитирует изделие из
природного материала (природного камня))



РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ

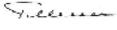
➤ Заявление о предоставлении охраны

HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS – STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION – <u>Rule 18bis(1) of the Common Regulations</u>	
I. Office sending the notification: Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) 30-1, Berezhkovskaya nab., 125993, Moscow, G-59, GSP-3, Russian Federation	
II. Number of the international registration: DM/101592 Date of filing of the international application: 08.06.2018 Date of priority stated by the date of filing of the international application. Priority claimed by the date of the earlier filing under the Paris Convention is not stated on the following reason: The certified copy of the first application was not submitted to Rospatent (clause 2 of Article 1382 of the Civil Code of the Russian Federation).	
III. The scope of the protection: Protection is granted for all industrial designs (fig. 1.1-1.4)	
IV. Date on which the international registration produced or shall produce the effect as a grant of protection under the applicable law (in respect of the industrial designs indicated under item III): 23.11.2018	
V. Date of the statement: 23.11.2018	
VI. Signature of the Office sending the statement: Director General  Dr. Gligoriy Ivliev	

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫНЕСЕНО

➤ Заявление о предоставлении охраны после отказа

**HAGUE AGREEMENT CONCERNING
THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS
– STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION FOLLOWING A REFUSAL –
Rule 18 bis(2) of the Common Regulations**

I. Office sending the notification: Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) 30-1, Berezhkovskaya nab., 125993, Moscow, G-59, GSP-3, Russian Federation			
II. Number of the international registration: DM/100235 Date of filing of the international application: 12.03.2018 Date of priority stated by the date of the earlier filing under the Paris Convention			
Nº of the design (In numerical order)	Nº of earlier filing	Date of earlier filing	Office of earlier filing
2	001461164	14.09.2017	EM
III. The scope of the protection: Protection is granted for the following industrial designs: 2 (fig. 2.1-2.8) [followed by design numbers]			
IV. Information concerning the industrial design as accepted or, where applicable, amended and accepted: not applicable			
V. Date on which the international registration produced the effect as a grant of protection under the applicable law (in respect of the industrial designs indicated under item III): 23.11.2018			
VI. Date of the statement: 23.11.2018			
VII. Signature of the Office sending the statement: Director General  Dr. Grigoriy Ivliev			

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫНЕСЕНО

➤ Уведомление об отказе

HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS

– NOTIFICATION OF REFUSAL –

Rule 18(2) of the Common Regulations

I. Office sending the notification: Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) 30-1, Berezhkovskaya nab., 125993, Moscow, G-59, GSP-3, Russian Federation
II. Number of the international registration: DM/101362 Date of filing of the international application: 16.04.2018
III. The scope of the refusal: Refusal for the following industrial designs: 1 (fig. 1.1-1.5) [followed by design numbers]
IV. Grounds for refusal (where applicable, see item V): The claimed industrial design is "Joining element for gutters", shown on the figures 1.1-1.5. Based on the information search results the closest analogue to the claimed solution in terms of sum of the essential features is defined – the solution of an external appearance of the joining element for a gutter – the outside corner, the product of "GALECO" firm, found on the internet at http://galeco.com.ua/cistema-galeco-pvc/ . The archive copy of the webpage containing the reproduction of the joining element for a gutter – the outside corner, the product of "GALECO" firm, is recorded by The Wayback Machine electronic service (https://web.archive.org/web/20180314205726/http://galeco.com.ua/cistema-galeco-pvc/) on 14.03.2018 and is posted in the electronic library Internet Archive (www.archive.org). Under clause 1 of Article 1352 of Part IV of the Civil Code of the Russian Federation an industrial design shall be granted legal protection if the design by its essential features is new and original. The result of patentability examination of the claimed industrial design revealed the following. The claimed industrial design meets the requirement "novelty" as the sum of its essential features reflected on reproductions of the external appearance of the article is unknown from the information that has become public worldwide before the priority date of the industrial design (clause 2 of Article 1352 of Part IV of the Civil Code of the Russian Federation). Further examination was carried out for the compliance of the claimed industrial design to the requirement "originality". An industrial design is original if its essential features are determined by the creative nature of the special features of the article, in particular, if a solution of an external appearance of the article of similar purpose which produces the same overall impression on the informed consumer as the industrial design pictured on the reproductions of the article external view is unknown from the information that has become public worldwide before the priority date of the industrial design (clause 3 of Article 1352 of Part IV of the Civil Code of the Russian Federation). The informed consumer is understood to be a hypothetical person who will use the article, in which the design is embodied, and who is interested in articles of the same or similar purpose and as a result has the knowledge about external view features that the articles usually have (clause 75(1) of the Rules for the drafting, filing and examination of the documents, that are the basis for legally significant actions on the state registration of an industrial design). A comparative analysis of the claimed industrial design and its closest analogue in the sum of essential features, carried out by the examination, revealed that the essential features of the claimed solution reflected on reproductions of the external appearance of the article and the

ОСПАРИВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ

- Решение экспертизы может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в Роспатент в течение 7 месяцев с даты направления Уведомления об отказе (пункт 3 статьи 1387 ГК РФ).
- Данный срок может быть восстановлен заявителем в течение 12 месяцев со дня истечения срока подачи возражения (пункт 2 статьи 1389 ГК РФ).



Спасибо за внимание!