

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения
☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение Альянова О.В., Украина (далее – заявитель), поступившее 09.09.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2013503777/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Корпус проставочный», охарактеризованный следующим перечнем существенных признаков, представленным заявителем в корреспонденции, поступившей от 28.05.2014, в следующей редакции:

«Корпус проставочный, характеризующийся:

- выполнением в виде монолитной фигурной коробчатой углубленной снизу детали с двумя: передним и задним, сквозными центральными отверстиями;
- наличием на передней и задней частях детали фигурных фланцев разной формы, при этом передний фланец имеет выемку в зоне углубления детали;
- выполнением заднего фланца с наличием продольного полуовального выступа;
- наличием ребра жесткости и двух по его бокам расположенных полуцилиндрических выпуклостей, вместе параллельно проходящих вдоль верхней части детали и соединяющих между собой передний и задний фланцы;
- выполнением левой стороны детали с правым спуском к передней части;

- выполнением правой стороны детали с продольной нижней выемкой;
- наличием ребер жесткости разной величины, соединяющих передний и задний фланцы с боковыми и нижней поверхностями детали, при этом двое из них находятся на передней части левой стороны, один на передней и два на задней части правой стороны и два на задней части нижней стороны детали;
- выполнением нижнего ребра жесткости левой стороны детали со ступенчатым спуском к задней части;
- наличием на задней части левой стороны детали углубления четырехугольной конфигурации;
- выполнением правой стороны детали с выпуклостью в задней части, с наличием четырехугольной выпуклой площадки в верхней части, и с двумя параллельными круглыми сквозными отверстиями в нижней части;
- волнисто-рельефной нижней поверхностью детали;
- наличием на нижней части детали небольшого цилиндрического выступа, расположенного возле заднего фланца».

По результатам проверки патентоспособности заявленного промышленного образца в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия, было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 16.06.2014 ввиду его несоответствия условию патентоспособности «оригинальность» (пункт 3 статьи 1352 Кодекса).

В решении Роспатента отмечено, что заявленное решение внешнего вида изделия не является оригинальным, т.к. совокупность существенных признаков, нашедшая отражение на изображениях, не обуславливает творческий характер его особенностей, поскольку имеет сходство до степени смешения с совокупностью существенных признаков ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного решения). В качестве ближайшего аналога указано решение внешнего вида изделия того же назначения – корпус проставочный, известное из сведений, размещенных в августе 2008 г., на сайте <http://freemarket.kiev.ua/message/760416-151-21-256-4f-korpus-prostavochnyj.html> (далее - [1]).

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с приведенными в решении Роспатента доводами и отметил следующее. По мнению заявителя, информационный поиск по заявке проведен с нарушением положений пункта 23.3 Административного регламента 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, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО), поскольку информацию из сети интернет [1] «нельзя считать документально подтвержденной и достоверной». Кроме того, в возражении отмечено, что на изображении изделия, распечатанных из Интернет-ресурса [1] не идентифицируется выполнение задней, верхней, левой и нижней частей этого изделия, что «не позволяет сравнить с этим изделием признаки, характеризующие заявленное решение».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.09.2013) и даты подачи возражения (09.09.2014) правовая база для рассмотрения указанного возражения включает Международный договор - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности, Киев 30 июня 1993 г. (далее – Соглашение), Кодекс, Регламент ПО и Правила ППС, действующие в части, не противоречащей Кодексу.

Согласно статье 1 Соглашения при подаче заявок на выдачу охранных документов, получении охранных документов и поддержании их в силе заявители и патентные поверенные обоих государств на основе принципа взаимности могут вести дела непосредственно с патентными ведомствами Сторон. При этом патентные поверенные обоих государств имеют право в рамках настоящего Соглашения представлять интересы только национальных заявителей.

Согласно пункту 2 статьи 1247 Кодекса и пункту 2.1 Правил ППС физические

лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, и иностранные юридические лица совершают действия, связанные с подачей возражений и заявлений, в том числе участвуют в заседаниях коллегий, через патентных поверенных, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

Согласно пункту 2 статьи 1247 Кодекса если заявитель, правообладатель, иное лицо ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности самостоятельно или через представителя, не являющегося зарегистрированным в указанном федеральном органе патентным поверенным, они обязаны по требованию указанного федерального органа сообщить адрес на территории Российской Федерации для переписки.

Согласно пункту 3 статьи 1247 Кодекса в качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории.

Согласно пункту 2.1 Правил ППС возражение на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец подается лицом, подавшим заявку на выдачу патента на промышленный образец.

Действия, связанные с подачей возражений на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец указанное лицо может совершать как лично, так и через уполномоченных им представителей, в том числе патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - патентные поверенные).

Согласно пункту 2.2. Правил ППС в возражении в качестве адреса для переписки могут быть указаны: - адрес места жительства или адрес места нахождения в Российской Федерации;- адрес лица, подавшего возражение или заявление, постоянно проживающего в Российской Федерации; - адрес места жительства или места нахождения представителя, в том числе патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или иной адрес на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 4.1. Правил ППС дела по возражениям или заявлениям рассматриваются коллегиально на заседании в составе не менее трех ее членов, включая председательствующего и ответственного за рассмотрение (далее – коллегия).

Согласно пункту 5.1. Правил ППС по результатам рассмотрения возражения может быть принято решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению.

В результате рассмотрения возражения коллегией установлены следующие обстоятельства.

Заявителем по заявке является физическое лицо, постоянно проживающее за пределами территории Российской Федерации – Альянов О.В., Украина.

При этом положения Соглашения не затрагивают административный порядок обжалования решений, принятых Роспатентом.

Возражение подано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности Российской Федерации (далее – Роспатент) через патентного поверенного Украины (патентного поверенного иностранного государства) – Зыбцева Е.А. Однако, сведения о регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности Зыбцева Е.А. в качестве патентного поверенного отсутствуют.

Кроме того, в качестве адреса для переписки в возражении указано местонахождение иностранного юридического лица: «ООО Инвента» в Украине.

Данные обстоятельства являются основанием для прекращения делопроизводства по упомянутому возражению согласно пункту 5.1. Правил ППС.

В связи с этим, с целью предоставления заявителю возможности устранения указанных выше нарушений, в адрес заявителя одновременно с уведомлением о дате заседания коллегии было направлено письмо от 15.06.2015. В данном письме

заявитель был информирован о том, что возражение, поступившее 09.09.2014, не удовлетворяет перечисленным выше условиям его подачи.

На заседании коллегии от 17.09.2015 заявитель отсутствовал. Корреспонденции от заявителя на дату заседания не поступало.

Таким образом, коллегия исчерпала свои возможности по извещению заявителя о необходимости устранения нарушений, допущенных при подаче указанного возражения.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 09.09.2014.