

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 Струльникова А.Н. (далее – заявитель), поступившее 03.02.2014 на решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2013500987/49, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Резинометаллический шарнир», охарактеризованный следующим перечнем существенных признаков, представленным заявителем в корреспонденции от 28.08.2013:

«Резинометаллический шарнир, характеризующийся:

-выполнением в виде объемно-пространственного элемента цилиндрической формы;

-конструктивным построением из двух, внутренней и внешней, коаксиально расположенных металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка;

отличающийся:

-выполнением верхнего и нижнего участков резиновой вставки выпуклыми;

-выполнением нижнего выпуклого участка резиновой вставки большим, чем верхний выпуклый участок;

-выполнением верхнего торца резиновой вставки со скосом, направленным во внутрь внутренней втулки;

-расположением внешней втулки между выпуклыми участками резиновой вставки».

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 30.10.2013 ввиду его несоответствия условию патентоспособности «оригинальность».

Решение Роспатента мотивировано тем, что совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью существенных признаков внешнего вида изделия (однородного назначения), известного из сведений, ставших общедоступными в мире до даты его приоритета (пункт 3 статьи 1352 Кодекса и подпункт (2.1) 22.5.5.).

В подтверждение данного вывода приведены сведения о решении внешнего вида резинометаллического шарнира, размещенные на сайте <http://www.mychevyniva.ru/2011/08/26/zamena-sailentblokov-i-sharovyx-opor>, по данным WEB-архива <http://archive.org> от 25.09.2011 (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, заявленное художественно-конструкторское решение соответствует условиям патентоспособности, «поскольку заявителю неизвестно существование изделия, подобное заявленному художественно-конструкторскому решению - «Резинометаллический шарнир». В возражении подчеркнуто, что 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 зарегистрированного в

Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО), поскольку публикацию [1] «нельзя считать документально подтвержденной и достоверной».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.03.2013) и даты подачи возражения (03.02.2014) 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.

В соответствии с пунктом 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 возращении в качестве адреса для переписки могут быть указаны: - адрес места жительства или адрес места нахождения в Российской Федерации;- адрес лица, подавшего возращение 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 возращениям 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 возращения может быть принято решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

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

При рассмотрении возращения коллегией установлены следующие обстоятельства.

Заявителем по данной заявке является физическое лицо, постоянно проживающее на территории Российской Федерации – Струльников А.Н., RU.

Возражение подано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности Российской Федерации через патентного поверенного Украины (патентного поверенного иностранного государства) – Зыбцева Е.А., не являющегося гражданином Российской Федерации, и, соответственно не зарегистрированного в Роспатенте в качестве патентного поверенного. Вместе с тем, Законодательство Российской Федерации не предусматривает возможность ведения дел с Роспатентом лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации.

Кроме того в качестве адреса для переписки в возражении указано местонахождение иностранного юридического лица: «ООО Инвента» в Украине, т.е. за пределами Российской Федерации.

Следовательно, имеет место нарушение требований, предъявляемых к возражению, пунктом 2 статьи 1247 Кодекса и пунктами 2.1, 2.2 Правил ППС.

С учетом установленных обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению и отсутствия на коллегии заявителя, заседание от 04.12.2014 было перенесено. В адрес заявителя одновременно с уведомлением о переносе даты заседания коллегии была направлена корреспонденция, в которой сообщалось о необходимости устранения указанных нарушений для обеспечения возможности дальнейшего рассмотрения возражения.

Однако на дату заседания коллегии (04.08.2015) заявитель не представил запрашиваемые сведения, а на заседании отсутствовал.

Таким образом, возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности Российской Федерации 03.02.2014, не удовлетворяет условиям и требованиям, процитированной выше законодательной базы.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 03.02.2014.