

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 Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛС, США (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 07.03.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 24.04.2013 о признании заявки на промышленный образец № 2012503857/49 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012503857/49 на выдачу патента на промышленный образец «Печенье» была подана заявителем 07.11.2012. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в перечне существенных признаков, отображенных на изображениях изделия, содержащихся в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Печенье, характеризующееся:

- решением в виде объемной уплощенной фигурки с плоской задней и выпуклой передней сторонами;
- выполнением фигурки с контуром, образованным дугообразно выпуклыми участками различной кривизны, имитирующим образ медвежонка;
- выполнением верхней части фигурки овалообразной формы, имитирующей голову с ушками в виде округлых выступов;
- выполнением остальной части фигурки, имитирующей туловище с фигурными округлыми выступами по бокам вверху, обозначающими прижатые к туловищу передние лапы, с небольшими округлыми выступами по бокам в нижней

части туловища и с двумя овалообразными выступами внизу, имитирующими прижатые друг к другу задние лапы;

- выполнением выступов, обозначающих передние лапы, сопряженными с головой в области ее перехода в туловище и отделенными от туловища с передней стороны продолговатым углублением, которое, сужаясь, переходит в линию;

- выполнением выступов, имитирующих задние лапы, разделенными между собой с передней стороны фигурки продольным продолговатым углублением, которое, сужаясь, переходит в линию;

- выполнением высоты всей фигурки и ее ширины в области передних лап примерно одинаковыми;

- декоративной проработкой поверхности фигурки мелкими элементами и линиями различных размеров и конфигурации».

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента от 24.04.2013 о признании ее отозванной.

Данное решение мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 5 статьи 1386 Кодекса, не были представлены запрашиваемые документы и/или материалы, указанные в запросе от 27.11.2012.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором отметил, что не имел возможности представить запрашиваемые в запросе от 27.11.2012 материалы в установленный срок в результате того, что им не был получен упомянутый запрос. Кроме того, заявитель подчеркнул, что «о существовании запроса и решения Роспатента об отзыве заявки ему стало известно из публикации на сайте Роспатента».

Учитывая изложенные обстоятельства, заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной и продолжить делопроизводство по заявке с учетом ответа заявителя на запрос 27.11.2012, приложенного к возражению.

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

С учетом даты поступления заявки (07.11.2012), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (24.04.2013) и даты подачи возражения (07.03.2014), правовая база включает Договор о патентном праве (PLT), принятый Дипломатической конференцией 01.06.2000, ратифицированный Российской Федерацией 12.08.2009 (далее – Договор PLT), Кодекс, 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 Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО).

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Договора PLT в случае несоблюдения заявителем или владельцем срока для совершения действия в ходе процедуры в ведомстве, и если это несоблюдение непосредственно влечет за собой потерю прав в отношении заявки или патента, ведомство восстанавливает права заявителя или владельца в отношении соответствующей заявки или патента, в частности, если:

(iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока; и

(iv) ведомство сочтет, что несоблюдение срока произошло несмотря на принятие надлежащих при данных обстоятельствах мер или, по выбору Договаривающейся стороны, что любая задержка была непреднамеренной.

Согласно пункту 1 статьи 1391 по заявке на промышленный образец, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1377 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1391 Кодекса при проведении формальной экспертизы заявки на промышленный образец и экспертизы этой заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные

пунктами 2-5 статьи 1384, пунктом 5 статьи 1386, пунктом 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1389 Кодекса, пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть восстановлен указанным федеральным органом при условии, что заявитель представит доказательства уважительных причин, по которым не был соблюден срок, и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1389 Кодекса, ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока. Ходатайство подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности одновременно с документами или дополнительными материалами, для представления которых необходимо восстановление срока, либо с ходатайством о продлении срока представления этих документов или материалов.

Согласно пункту 5 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на промышленный образец федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности промышленного образца должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

Согласно пункту 2 статьи 1389 Кодекса ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в решении Роспатента, показал следующее.

По результатам формальной экспертизы заявки 27.11.2012 в указанный адрес для переписки с заявителем (119019, Москва, Гоголевский бульвар, 11, 3-ий этаж, Гоулинз Интернэшнл Инк., пат пов. Вершинской Е.А.), был направлен запрос с обоснованием необходимости представления дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно.

Однако, заявитель в установленный срок не представил запрашиваемые материалы и не подал ходатайство о продлении пропущенного срока.

Таким образом, на дату (24.04.2013) направления решения Роспатента о признании заявки отозванной ответа заявителя на указанный запрос представлено не было.

На основании сказанного можно констатировать, что решение о признании заявки отозванной было вынесено Роспатентом правомерно (см. пункт 4 статьи 1384, пункт 5 статьи 1386, пункт 1 статьи 390 и пункт 2 статьи 1391 Кодекса).

Вместе с тем, в возражении заявителем указано на то, что им не был получен ни запрос от 27.11.2012, ни решение Роспатента от 24.04.2013 о признании заявки отозванной.

При этом в деле заявки отсутствуют сведения, подтверждающие факт получения заявителем данного запроса.

Целесообразно также отметить, что после направления упомянутого запроса заявитель представил ходатайство об исправлении технической ошибки в наименовании заявителя и его адреса, которое было удовлетворено, о чем заявитель был уведомлен корреспонденцией от 17.12.2012. Также заявителем были направлены документы, приложенные к корреспонденции от 27.12.2012, подтверждающие конвенционный приоритет заявленного промышленного образца. Кроме того, заявителем было представлено ходатайство от 17.03.2014 о внесении изменений в наименование и адрес заявителя. Ходатайство не было удовлетворено, т.к. заявка на дату поступления указанного ходатайства была признана отозванной (решение об отзыве от 24.04.2013). Ведение переписки

заявителя с ведомством может косвенно свидетельствовать о неполучении им указанного запроса.

Следует отметить, что с учетом представленных заявителем разъяснений о причине несоблюдения установленного срока представления ответа на запрос, задержка предоставления ответа на запрос не является преднамеренной (см. подпункты (iii) и (iv) пункта 1 статьи 12 Договора PLT).

О заинтересованности и серьезности намерений заявителя свидетельствует приложение ответа на указанный запрос к возражению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2014, отменить решение Роспатента от 24.04.2013 и возобновить делопроизводство по заявке.