

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

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (далее – заявитель), поступившее 11.10.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.09.2018 о признании заявки № 2017506209/49 на промышленный образец отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017506209/49 на промышленный образец «Альбом иллюстраций» была подана 20.12.2017. Заявленный промышленный образец охарактеризован совокупностью признаков, нашедших отражение на 66 изображениях.

Решение Роспатента о признании заявки отозванной (далее – решение Роспатента) было принято 27.09.2018 в связи с непредставлением в установленные сроки запрашиваемых документов, указанных в запросе от 02.03.2018.

Так, по результатам формальной экспертизы данной заявки был направлен 02.03.2018 запрос в адрес для переписки с заявителем. В данном запросе внимание заявителя было обращено на то, что, поскольку в материалах заявки на дату ее подачи заявителем представлено 66 изображений, ему «необходимо сообщить, какие 7 изображений промышленного образца следует рассматривать, либо

разместить все 66 изображений на 7 листах и название видов изображений должно соответствовать 7».

В дальнейшем, ввиду того, что заявителем в установленные пунктом 3 статьи 1391 Кодекса сроки не было представлено запрашиваемых материалов, Роспатентом было принято 27.09.2018 решение о признании заявки на данный промышленный образец отозванной.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении отмечено, что после направления ответа на запрос заявитель «проводил мониторинг делопроизводства на сайте ФИПС», согласно которому состояние делопроизводства на октябрь 2019 было указано как «формальная экспертиза», а информацию о признании данной заявки отозванной он узнал только в результате звонка в справочную службу.

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

С учетом даты подачи заявки (20.12.2017), а также даты (27.09.2018) принятия решения о признании заявки отозванной, правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы (далее – Правила ПО) и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее – Требования ПО), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 695, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40242.

Согласно пункту 3 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1377 Кодекса заявка на промышленный образец должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия; 3) чертеж общего вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца; 4) описание промышленного образца.

Согласно пункту 1 статьи 1384 Кодекса по заявке, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

Согласно пункту 3 статьи 1384 Кодекса если заявка не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Согласно пункту 1 статьи 1391 Кодекса 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. При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на промышленный образец по существу.

Согласно пункту 3 статьи 1391 Кодекса при проведении формальной экспертизы заявки на промышленный образец и экспертизы заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные, в частности, пунктами 2 - 5 статьи 1384.

Согласно пункту 28 Правил ПО в ходе формальной экспертизы заявителю в срок, не превышающий двух месяцев со дня начала формальной экспертизы, направляется запрос, предусмотренный пунктом 3 статьи 1384 Кодекса (далее - запрос документов), при наличии оснований, предусмотренных пунктом 29 Правил.

Согласно пункту 29 Правил ПО основаниями для запроса документов являются: 1) отсутствие в заявке хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1377 Кодекса; 2) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1377 Кодекса, Требованиям к документам заявки; 3) нарушение порядка подачи заявки, предусмотренного пунктом 1 статьи 1247 Кодекса; 4) нарушение порядка испрашивания конвенционного приоритета, предусмотренного пунктами 1, 2 статьи 1382 Кодекса и подпунктом 2 пункта 2, подпунктами 1, 2, 3 пункта 3, пунктом 6 Правил.

Согласно пункту 30 Правил ПО в запросе документов указываются выявленные недостатки со ссылками на положения нормативных правовых актов, в соответствии с которыми запрашиваются документы, и предлагается представить запрашиваемые документы в течение трех месяцев со дня направления Роспатентом запроса в соответствии с пунктом 3 статьи 1384 Кодекса.

Согласно пункту 37 Правил ПО если в результате формальной экспертизы установлено, что в ответ на запрос документов документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 1377 Кодекса, не представлены или представлены, но не соответствуют Требованиям к документам заявки и (или) заявка подана с нарушением установленного пунктом 1 статьи 1247 Кодекса порядка подачи заявки (далее - наличие недостатков заявки), по заявке принимается решение о признании заявки отозванной с указанием причины признания заявки отозванной.

Согласно подпункту 3 пункта 32 Требований ПО комплект изображений изделия, относящийся к одному промышленному образцу, должен содержать такое количество видов изображений, которое дает полное представление о совокупности существенных признаков промышленного образца, определяющей объем испрашиваемой заявителем правовой охраны в соответствии с пунктом 3 статьи 1354 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, но не более семи.

Согласно подпункту 12 пункта 32 Требований ПО изделия, которые могут закрываться, складываться, трансформироваться, могут быть представлены изображениями этих изделий в закрытом и открытом виде по выбору заявителя, если он претендует на правовую охрану в отношении нескольких видов трансформации изделия.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Заявлен альбом иллюстраций, относящийся к печатной продукции, применяемой как поясняющие материалы к руководству по эксплуатации изделий.

Сущность заявленного промышленного образца поясняется представленными на дату подачи заявки изображениями альбома, состоящего из обложки, листов содержания и содержательных страниц, имеющих вертикальную ориентацию (всего 66 листов).

Как было указано выше, в результате формальной экспертизы в адрес для переписки с заявителем был направлен 02.03.2018 запрос.

В дальнейшем, ввиду того, что заявителем в установленные сроки (по данной заявке до 02.06.2018) не было представлено запрашиваемых материалов, Роспатентом было принято 27.09.2018 решение о признании заявки на промышленный образец отозванной.

Можно согласиться с тем, что при нарушении сроков предоставления ответа на запрос формальной экспертизы (см. выше), в соответствии с пунктом 3 статьи 1384 Кодекса, заявка признается отозванной (см. пункт 3 статьи 1391 Кодекса).

Однако необходимо проанализировать существо изложенных в запросе доводов, в целях оценки правомерности запрашивания у заявителя исправленных документов заявки.

Как уже было отмечено выше, мотивом направления запроса явилась «необходимость» приведения представленных в заявке изображений промышленного образца в соответствие с требованиями действующих нормативных документов. Так перед заявителем был поставлен вопрос о том, какие 7 из 66 изображений промышленного образца «следует рассматривать» при экспертизе по существу, либо решить вопрос о «размещении всех 66 изображений на 7 листах».

В запросе сказано, что такая «необходимость» вызвана нормой, прописанной в подпункте 3 пункта 32 Требований ПО.

Действительно, в упомянутой норме сказано, что комплект изображений изделия, относящийся к одному промышленному образцу, должен содержать такое количество видов изображений, которое дает полное представление о совокупности существенных признаков промышленного образца, определяющей объем испрашиваемой заявителем правовой охраны в соответствии с пунктом 3 статьи 1354 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, но не более семи (см. подпункт 3 пункта 32 Требований ПО).

Однако, в запросе не было дано разъяснений о том, какие из представленных видов изображений заявленного промышленного образца дают полное представление о совокупности существенных признаков заявленного объекта, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, как того требует подпункт 3 пункта 32 Требований ПО.

Изложенное в запросе от 02.03.2018 требование о необходимости размещения всех 66 изображений, представленных в заявленном альбоме, не более чем на 7 (семи) листах, не основано на действующей нормативно-правовой базе, в которой отсутствуют ограничения на количество листов представляемых материалов заявки. Так, подпункт 3 пункта 32 Требований ПО, накладывает ограничения (не более семи) на количество видов изображений, но не содержит

указаний на необходимость размещения этих видов на определенном количестве листов.

Таким образом, изложенные в запросе от 02.03.2018 доводы не раскрывают путей решения выявленных экспертизой недостатков без нарушения норм права и не содержат указаний на запрашиваемые документы, которые бы соответствовали положениям действующих нормативных правовых актов, как того требует пункт 30 Правил ПО.

Следовательно, решение о признании заявки отозванной основано на запросе, основания для направления которого сформулированы некорректно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2019, отменить решение Роспатента от 27.09.2018 и возобновить делопроизводство по заявке № 2017506209/49.