

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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), Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), и Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов», официальная публикация которого состоялась 4 апреля 2017 г., рассмотрела возражение компании Виктори Грипс ЛЛС, США (далее – заявитель), поступившее 23.06.2022, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.04.2022 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации № DM/217748, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена промышленному образцу «Гимнастическая рукоять для кроссфита» в объеме 14-ти изображений.

На решение Роспатента от 21.04.2022 в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение.

В возражении отмечено, что в решении Роспатента указано, что конвенционный приоритет по дате подачи первой заявки № 29/794,358 в патентное ведомство США от 11.06.2021 не может быть установлен, т.к. заверенная копия первой заявки не была представлена в Роспатент в установленный срок, а именно, в течение трех месяцев с даты публикации международной заявки в бюллетене МБ ВОИС, т.е. до 17.03.2022.

При этом заявитель обращает внимание на то, что согласно разъяснению Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в отношении международных регистраций в Российской Федерации в рамках Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов в тех случаях, когда заявители и владельцы международных регистраций по линии Гаагской системы оказываются затронуты ситуацией, может применяться следующее:

- если заявитель или владелец пропускают установленный общей инструкцией срок для совершения какого-либо действия в Международном бюро в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может быть применено правило 5 Общей инструкции (т.е. такое несоблюдение может быть оправдано при условии, что Международному бюро будут представлены достаточные доказательства, а соответствующее действие будет выполнено надлежащим образом в кратчайшие разумные сроки и не позднее шести месяцев с момента истечения соответствующего срока); и

- если владелец пропускает срок, установленный ведомством указанной договаривающейся стороны, ввиду исключительных обстоятельств, законы соответствующей договаривающейся стороны могут предусматривать потенциально применимые защитные меры для предотвращения утраты прав.

В возражении указано, что в связи с определенными обстоятельствами копия первой заявки не могла быть представлена в установленный срок, а именно, в течение трех месяцев с даты публикации международной заявки в бюллетене МБ ВОИС.

Таким образом, оригинал заверенной копии первой заявки был представлен вместе с возражением, а также была представлена копия письма заявителя от 23.05.2022 с уведомлением о досылке указанной заверенной копии первой заявки.

По мнению заявителя, оригинал заверенной копии первой заявки представлен в сроки, возможные для осуществления досылки необходимых материалов курьерской службой из-за рубежа.

В связи с вышеизложенным заявитель просит установить конвенционный приоритет по данной международной регистрации по дате подачи первой заявки № 29/794,358 в патентное ведомство США, а именно, от 11.06.2021.

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

С учетом даты подачи международной заявки (03.12.2021) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Правила ПО), Женевский акт 1999 г. Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (далее - Акт) и Общую инструкцию к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (действует с 1 января 2019 г.) (далее – Общая инструкция).

Согласно пункту 1 статьи 1382 Кодекса приоритет промышленного образца может быть установлен по дате подачи первой заявки на промышленный образец в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на промышленный образец в течение шести месяцев с указанной даты. Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не более чем на два месяца.

Согласно пункту 2 статьи 1382 Кодекса заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на промышленный образец, должен сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения двух месяцев со дня подачи такой

заявки и представить заверенную копию первой заявки, указанной в пункте 1 статьи, до истечения трех месяцев со дня подачи в указанный федеральный орган заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет.

Если заверенная копия первой заявки не представлена в указанный срок, право приоритета тем не менее может быть признано федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в этот федеральный орган исполнительной власти до истечения указанного срока. Ходатайство может быть удовлетворено при условии, что копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве, в которое подана первая заявка, в течение восьми месяцев с даты подачи первой заявки и представлена в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двух месяцев со дня ее получения заявителем.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя, показал следующее.

Доводы возражения сводятся к тому, что оригинал заверенной копии первой заявки был представлен в сроки, возможные для установления конвенционного приоритета по международной регистрации по дате подачи первой заявки № 29/794,358 в патентное ведомство США, а именно, от 11.06.2021.

В качестве обоснования возможности установления приоритета заявитель ссылается на разъяснения Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в отношении международных регистраций, размещенные на сайте Роспатента 31.03.2022.

Согласно данным разъяснениям в тех случаях, когда заявители и владельцы международных регистраций по линии Гаагской системы оказываются затронуты ситуацией, может применяться следующее:

- если заявитель или владелец пропускают установленный общей инструкцией срок для совершения какого-либо действия в Международном бюро в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может быть применено правило 5 Общей инструкции (т.е. такое несоблюдение может быть оправдано при условии, что Международному бюро будут представлены достаточные доказательства, а соответствующее действие будет выполнено надлежащим образом в кратчайшие

разумные сроки и не позднее шести месяцев с момента истечения соответствующего срока).

Вместе с тем следует отметить, что данный комментарий касается совершения действий в Международном бюро ВОИС.

При этом сроки на представление заявителем заверенной копии первой заявки устанавливаются национальным законодательством договаривающейся стороны и регламентированы статьей 1382 Кодекса.

Тут следует отметить, что согласно второму абзацу разъяснений ВОИС, процитированному в возражении, если владелец пропускает срок, установленный ведомством указанной договаривающейся стороны, ввиду исключительных обстоятельств, законы соответствующей договаривающейся стороны могут предусматривать потенциально применимые защитные меры для предотвращения утраты прав.

Однако национальным законодательством Российской Федерации не предусмотрены подобные защитные меры в отношении возможности установления конвенционного приоритета промышленного образца по истечении установленных сроков представления заверенной копии первой заявки или ходатайства.

Тут следует отметить, что датой публикации международной заявки в бюллетене МБ ВОИС является 17.12.2021. При этом заверенная копия первой заявки, по которой испрашивается приоритет, не была представлена в Роспатент в установленный срок, а именно, в течение трех месяцев с даты публикации международной заявки в бюллетене МБ ВОИС, т.е. до 17.03.2022. Также до истечения указанного срока заявителем не было подано ходатайство с просьбой об установлении конвенционного приоритета и с подтверждением того, что копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве, в которое подана первая заявка (см. пункт 2 статьи 1382 Кодекса).

Таким образом, в решении Роспатента от 21.04.2022 правомерно было отказано в установлении конвенционного приоритета, поскольку заверенная копия первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности или ходатайство об установлении конвенционного

приоритета не были представлены заявителем в Роспатент в установленные сроки (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1382 Кодекса).

О необходимости и сроках предоставления заверенной копии первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции указано также в Руководстве для пользователей Гаагской системы (см. <https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/ru/docs/hague-system-guide.pdf>, стр. 72 последний абзац), а именно: «что касается Российской Федерации, то в течение трех месяцев с даты публикации международной регистрации в Бюллетене международных образцов в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) должен быть представлен оригинальный заверенный приоритетный документ в обоснование притязания на приоритет. Если такой документ не представлен в течение указанного трехмесячного срока, притязание на приоритет не принимается во внимание. К этому документу должно прилагаться сопроводительное письмо с указанием международной регистрации, к которой этот документ относится. Местному патентному поверенному не нужно представлять такой документ в Ведомство».

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно констатировать, что доводы возражения, а также представленная вместе с возражением 23.06.2022 заверенная копия первоначальной заявки № 29/794,358, не являются основаниями для установления конвенционного приоритета промышленного образца и не изменяют сделанных выше выводов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2022, решение Роспатента от 21.04.2022 оставить в силе.