

П Р И К А З

Российского агентства по патентам и товарным знакам
от 22 апреля 2003 г. N 56

О Правилах подачи возражений и заявлений
и их рассмотрения в Палате по патентным спорам

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
8 мая 2003 г. Регистрационный N 4520

(В редакции Приказа Агентства по патентам и товарным знакам
Российской Федерации от 11.12.2003 г. N 164)

В целях приведения содержания нормативных правовых актов Роспатента в соответствие с Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам.

2. Считать утратившими силу:

- Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционной палате Роспатента, утвержденные Роспатентом 19 апреля 1995 г., зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 апреля 1995 г., регистрационный N 844;

- Правила подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей Патентной палате Российского агентства по патентам и товарным знакам, утвержденные приказом Роспатента от 21 мая 1998 г. N 107, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июля 1998 г., регистрационный N 1568, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 4 декабря 1998 г. N 232, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 1999 г., регистрационный N 1696.

Приложение
к приказу Роспатента
от 22 апреля 2003 г.
N 56

ПРАВИЛА
подачи возражений и заявлений
и их рассмотрения в Палате по патентным спорам

(В редакции Приказа Агентства по патентам и товарным знакам
Российской Федерации от 11.12.2003 г. N 164)

Настоящие Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее – Правил) изданы в соответствии со статьей 2 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-І (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 42, ст. 2319) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 6, ст. 505), и статьей 43 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-І "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 42, ст. 2322) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 50, ст. 4927). Настоящие Правила относятся к подаче возражений, касающихся заявок и патентов на секретные изобретения, рассмотрение и выдача которых была осуществлена федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. (В редакции Приказа Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 11.12.2003 г. N 164)

I. Возражения и заявления, подаваемые в Палату
по патентным спорам

В Палату по патентным спорам могут быть поданы в соответствии с Патентным законом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и международными договорами Российской Федерации следующие возражения и заявления:

1.1. Возражение на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

1.2. Возражение на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец отозванной.

1.3. Возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

1.4. Возражение против действия на территории Российской Федерации ранее выданного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный образец, евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 г.

1.5. Возражение на решение, принятое по результатам формальной экспертизы заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – товарный знак), регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товаров или на

предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, об отказе в принятии ее к рассмотрению.

1.6. Возражение на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака, регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товаров или на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, а также на решение о предоставлении или об отказе в предоставлении охраны, осуществленной в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., пересмотренное в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июля 1957 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененное 28 сентября 1979 г., или Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятым в Мадриде 27 июня 1989 г.

1.7. Возражение на решение о признании отозванной заявки на регистрацию товарного знака, регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товаров или на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара.

1.8. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, выдачи свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, против действия на территории Российской Федерации произведенной в СССР регистрации товарного знака, знака обслуживания, а также против предоставления охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

1.9. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

1.10. Заявление о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.

1.11. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

1.12. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации или предоставления правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

1.13. Заявление о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара и действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара или о прекращении действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.

1.14. Возражение против предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку.

II. Условия подачи возражений и заявлений и требования к ним

2.1. Возражение, предусмотренное пунктами 1.1-1.2, 1.5-1.7 настоящих Правил, подается лицом, подавшим заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, на регистрацию товарного знака, на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара (далее - регистрация и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара).

Возражение, предусмотренное пунктами 1.3, 1.4 и 1.8 настоящих Правил, подается любым лицом.

Возражение, предусмотренное пунктом 1.9 настоящих Правил, подается заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Заявление, предусмотренное пунктом 1.10 настоящих Правил, подается лицом, считающим свой товарный знак общеизвестным.

Заявление, предусмотренное пунктами 1.11-1.13 настоящих Правил, а также возражение, предусмотренное пунктом 1.14 настоящих Правил, подается любым лицом.

Действия, связанные с подачей возражений, предусмотренных пунктами 1.1-1.4 настоящих Правил, указанные лица, за исключением физических лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, и иностранных юридических лиц, могут совершать как лично, так и через уполномоченных ими представителей, в том числе патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - патентные поверенные).

Действия, связанные с подачей возражений и заявлений, предусмотренных пунктами 1.5-1.14 настоящих Правил, указанные лица, за исключением физических лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, и иностранных юридических лиц, могут совершать лично или через уполномоченных ими патентных поверенных.

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 Палаты по патентным спорам через патентных поверенных.

Полномочия представителя, а в соответствующих случаях - патентного поверенного подтверждаются доверенностью, содержащей указание объема его полномочий. Любое действие представителя, включая патентного поверенного, в пределах предоставленных ему полномочий или любое действие Палаты по патентным спорам по отношению к представителю, включая патентного поверенного, имеют те же последствия, что и действия доверителя или действия по отношению к доверителю.

2.2. Возражения и заявления составляются в произвольной форме и представляются в машинописном виде.

Возражения и заявления, а также прилагаемые к ним материалы представляются на русском или другом языке.

Если возражение, заявление и прилагаемые к нему материалы представляются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение или заявление, или его патентным поверенным.

Возражение или заявление, представленное на другом языке, считается поданным на дату его поступления в Палату по патентным спорам, если его перевод поступил не позднее двух месяцев с даты

направления лицу, подавшему возражение или заявление, Палатой по патентным спорам уведомления о необходимости выполнения данного требования.

Возражение или заявление подписывается лицом (лицами), его подавшим (подавшими), или его представителем. От имени юридического лица возражение подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью юридического лица.

Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

В возражении указывается номер заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявки на регистрацию товарного знака или заявки на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и/или номер соответствующего патента, свидетельства или международной регистрации знака.

В заявлении, предусмотренном пунктом 1.10 настоящих Правил, указывается номер свидетельства на товарный знак или регистрационный номер заявки на его регистрацию. В случае, если заявление относится к обозначению, не имеющему в Российской Федерации правовой охраны, к заявлению прикладывается образец обозначения, выполненный в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 4322.

В заявлении, предусмотренном пунктами 1.11-1.13 настоящих Правил, указывается номер соответствующего свидетельства на товарный знак или номер международной регистрации знака, номер регистрации и свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.

В возражении или заявлении также указываются:

фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица или наименование юридического лица, подавшего возражение или заявление;

место жительства физического или место нахождения юридического лица, включая официальное наименование страны, а также номер телефона, телекса, факса (если они имеются);

адрес для переписки, имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки, номера телефона, телекса, факса (если они имеются).

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.

В возражении, относящемся к секретному изобретению, помимо адреса для открытой переписки, должен быть указан адрес для секретной переписки. (Дополнен - Приказ Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 11.12.2003 г. N 164)

2.3. Возражение, предусмотренное пунктами 1.1-1.8 настоящих Правил, подается в Палату по патентным спорам в сроки, установленные Патентным законом Российской Федерации и Законом

Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Пропущенный срок подачи возражения, предусмотренный пунктами 1.1-1.2, может быть восстановлен по ходатайству лица, подавшего возражение.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи возражений, предусмотренных пунктами 1.1-1.2 настоящих Правил, может быть подано не позднее двенадцати месяцев с даты истечения пропущенного срока.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи возражений, предусмотренных пунктами 1.5-1.8 настоящих Правил, может быть подано не позднее двух месяцев по истечении пропущенного срока.

Такие ходатайства представляются одновременно с возражением.

Ходатайство должно содержать подтверждение уважительных причин пропуска срока подачи возражения.

2.4. К возражению, заявлению или ходатайству о восстановлении пропущенного срока подачи возражения должен быть приложен документ об уплате пошлины в установленном размере.

В случае, если пошлина уплачена в размере, меньшем установленного, и/или документ, подтверждающий ее уплату, отсутствует или оформлен с нарушением установленных требований, возражение, заявление или ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи возражения не принимается к рассмотрению.

По просьбе лица, подавшего возражение, заявление или ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи, излишне уплаченные суммы пошлин или суммы пошлин, уплаченные за подачу возражения или заявления, не принятых к рассмотрению, возвращаются или засчитываются в установленном порядке в счет уплаты других пошлин.

2.5. Возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 и 1.14 настоящих Правил, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами.

Заявление, предусмотренное пунктом 1.10 настоящих Правил, и/или прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

Заявление, предусмотренное пунктом 1.11 настоящих Правил, и/или прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные о том, что зарегистрированный товарный знак превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение

товаров определенного вида.

Заявление, предусмотренное пунктом 1.12 настоящих Правил, может быть обосновано лишь утверждением заявителя о неиспользовании товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации или предоставления правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации и его неиспользовании до подачи такого заявления.

Заявление, предусмотренное пунктом 1.13 настоящих Правил, и/или прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные об:

исчезновении характерных для географического объекта условий и/или о невозможности производства товара, обладающего особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;

утрате иностранными юридическими или физическим лицами права на данное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара;

утрате товаром особых свойств, указанных в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации в отношении данного наименования места происхождения товара.

Не допускается представление дополнительных материалов к заявлениям, предусмотренным пунктами 1.10, 1.11 и 1.13 настоящих Правил, если они содержат иные, чем в заявлениях, фактические данные. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного заявления, поданного в соответствии с условиями подачи заявлений, предусмотренными настоящими Правилами.

2.6. Возражение или заявление должно относиться к одной заявке на выдачу патента, или к одной заявке на регистрацию товарного знака, регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, или к одному охраняемому объекту - изобретению, полезной модели, промышленному образцу, товарному знаку, наименованию места происхождения товара. Материалы возражения или заявления подаются в двух экземплярах, кроме заявления, предусмотренного пунктом 1.10 настоящих Правил, подаваемого в одном экземпляре.

2.7. Вместо подачи возражения или заявления, повторяющего содержание ранее поданного возражения или заявления того же лица, не принятого к рассмотрению, допускается подача просьбы о рассмотрении в качестве такого возражения или заявления материалов ранее поданного возражения или заявления. При этом уплата пошлины или зачет ранее уплаченной пошлины производится в установленном порядке.

2.8. Не принимаются к рассмотрению возражения или заявления, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента, отозванной заявке на регистрацию товарного знака, на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или относящиеся к выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, к предоставлению правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, действие которого прекращено, за исключением возражений, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.7 настоящих Правил.

2.9. Возражение, предусмотренное пунктами 1.1-1.3 настоящих Правил и относящееся к секретному изобретению, подается в соответствии с законодательством о государственной тайне и настоящими Правилами, с учетом особенностей правовой охраны и использования секретных изобретений, установленных в разделе VI-1

Патентного закона Российской Федерации.

Возражение и прилагаемые к нему документы, если они содержат сведения, составляющие государственную тайну, подаются в Палату по патентным спорам с использованием специальной связи и с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае необходимости может запросить у лица, адрес которого указан в качестве адреса для ведения секретной переписки, копию лицензии на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

(Пункт дополнен - Приказ Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 11.12.2003 г. N 164)

III. Регистрация и прием возражения или заявления

3.1. Поступившее возражение или заявление регистрируется, и ему присваивается входящий номер.

В случае, если поступившее в Палату по патентным спорам возражение или заявление отвечает условиям его подачи, предусмотренным разделом II настоящих Правил, лицу, подавшему возражение или заявление, не позднее одного месяца с даты его поступления в Палату по патентным спорам направляется уведомление о принятии возражения или заявления к рассмотрению, в котором указывается дата проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения или заявления.

Экземпляр возражения, предусмотренного пунктами 1.3, 1.4, 1.8 и 1.14, или экземпляр заявления, предусмотренного пунктами 1.11 и 1.13 настоящих Правил, вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению направляется обладателю исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак или обладателю свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (далее - правообладатель) с предложением до даты проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам представить отзыв в Палату по патентным спорам и лицу, подавшему возражение или заявление. Экземпляр возражения, предусмотренного пунктом 1.3 настоящих Правил, относящегося к секретному изобретению и содержащего сведения, составляющие государственную тайну, направляется с использованием специальной связи. (В редакции Приказа Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 11.12.2003 г. N 164)

В необходимых случаях Палата по патентным спорам вправе пригласить лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы.

3.2. В случае, если поступившее в Палату по патентным спорам возражение или заявление не удовлетворяет условиям его подачи, предусмотренным разделом II настоящих Правил, лицу, подавшему возражение или заявление, в месячный срок с даты его поступления в Палату по патентным спорам направляется уведомление о том, что возражение или заявление не принимается к рассмотрению.

В необходимых случаях Палата по патентным спорам может в месячный срок с даты поступления возражения или заявления направить лицу, его подавшему, запрос с предложением в течение трех месяцев с даты его получения представить сведения, необходимые для рассмотрения возражения или заявления.

В случае своевременного представления запрошенных сведений возражение или заявление считается поступившим на дату фактического поступления, при этом в месячный срок с даты поступления в Палату по патентным спорам указанных сведений лицу, подавшему возражение

или заявление, направляется уведомление о принятии или об отказе в принятии возражения или заявления к рассмотрению.

В случае, если в указанный трехмесячный срок запрошенные сведения не будут представлены, возражение или заявление не рассматривается, о чем Палата по патентным спорам уведомляет лицо, его подавшее, по истечении пяти месяцев с даты направления запроса.

Уведомления и запросы, предусмотренные настоящим пунктом, относящиеся к секретным изобретениям и содержащие сведения, составляющие государственную тайну, направляются с использованием специальной связи. (Дополнен - Приказ Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 11.12.2003 г. N 164)

3.3. Сумма уплаченной пошлины может быть по просьбе лица (лиц), подавшего (подавших) возражение или заявление, возвращена на указанный в ходатайстве о ее возврате счет до даты направления уведомления о принятии к рассмотрению возражения или заявления.

3.4. Лицо (лица), подавшее (подавшие) возражение или заявление, вправе отозвать поданное возражение или заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению или заявлению прекращается.

3.5. При рассмотрении Палатой по патентным спорам возражения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 настоящих Правил, заявителем в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и пунктом 14.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 4322, может быть подана выделенная заявка с ходатайством о выделении.

Выделенная заявка может быть подана до принятия решения Палаты по патентным спорам, касающегося первоначальной заявки.

3.6. При рассмотрении Палатой по патентным спорам возражения, предусмотренного пунктом 1.8 настоящих Правил, правообладателем в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 17 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и главой III Правил продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания и внесения в нее изменений, утвержденных приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.03.2003, регистрационный N 4301, может быть подано заявление о выделении отдельной регистрации товарного знака для одного товара или части товаров.

3.7. Дальнейшее рассмотрение возражения производится отдельно с учетом результатов рассмотрения ходатайства и заявления, указанных в пунктах 3.5-3.6 настоящих Правил по выделенной и первоначальной заявке и/или регистрации.

При необходимости коллегия Палаты по патентным спорам может перенести заседание.

IV. Рассмотрение возражения или заявления на заседании коллегии Палаты по патентным спорам

4.1. Дела по возражениям или заявлениям рассматриваются коллегиально на заседании Палаты по патентным спорам в составе не менее трех ее членов, включая председательствующего и ответственного за рассмотрение, утвержденном председателем Палаты

по патентным спорам (далее – коллегия Палаты по патентным спорам).

Председатель Палаты по патентным спорам может входить в состав коллегии Палаты по патентным спорам и быть ее председателем.

Рассмотрение возражения или заявления происходит при неизменном составе коллегии Палаты по патентным спорам. В случае замены одного из членов коллегии в процессе разбирательства рассмотрение дела должно быть произведено вновь.

4.2. В состав коллегии Палаты по патентам спорам не могут входить лица, состоящие в родстве или в супружеских отношениях между собой, в родстве или в супружеских отношениях с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение.

4.3. Участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может лицо, подавшее возражение или заявление, и/или его представитель, обладатель авторского свидетельства и свидетельства СССР, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара и/или его представитель, в необходимых случаях лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы.

Лица, участвующие в заседании коллегии по рассмотрению возражения, относящегося к секретному изобретению, должны иметь и предоставить на обозрение председательствующему документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий наличие у них предписания на выполнение задания установленной формы и допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. (Дополнен – Приказ Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 11.12.2003 г. N 164)

Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Коллегия, признав невозможность рассмотрения дела на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении дела, вправе перенести дату проведения заседания коллегии.

Дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе Палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии. Отвод должен быть заявлен до начала рассмотрения дела по существу.

Отвод должен быть рассмотрен членами коллегии, и при его удовлетворении возражение или заявление рассматривается в ином составе коллегии. О новой дате и времени проведения заседания коллегии участвующие в рассмотрении возражения или заявления лица уведомляются в порядке, установленном в пункте 3.1 настоящих Правил.

4.4. Палата по патентным спорам, установив, что на рассмотрении Палаты находятся несколько возражений или заявлений, в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько возражений или заявлений одного лица или различных лиц, относящихся к одному охраняемому объекту – изобретению, полезной модели, промышленному образцу, товарному знаку, наименованию места происхождения товара, вправе объединить рассмотрение этих возражений или заявлений на

одном заседании при согласии всех сторон. Решение Палаты по патентным спорам принимается по каждому делу в отдельности.

4.5. Заседания коллегии Палаты по патентным спорам проводятся в зале заседаний.

Председательствующий открывает заседание коллегии и представляет членов коллегии и лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления.

Заседанием коллегии Палаты по патентным спорам руководит председательствующий.

4.6. Рассмотрение по существу возражения или заявления начинается докладом председательствующего или одного из членов коллегии Палаты по патентным спорам.

Дальнейшее рассмотрение ведется, как правило, в следующей последовательности:

- выступление лица, подавшего возражение или заявление, и/или его представителя, включая патентного поверенного;
- выступление правообладателя и/или его представителя, включая патентного поверенного;
- выступление лица, принимавшего решение по результатам экспертизы;
- ответы лиц, участвующих в рассмотрении, на вопросы членов коллегии Палаты по патентным спорам;
- дополнение лицами, участвующими в рассмотрении, ранее сделанных выступлений.

Рассмотрение заявлений, предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11, может начинаться выступлением правообладателя.

4.7. Протокол заседания коллегии Палаты по патентным спорам ведется одним из ее членов. В протоколе приводятся:

- номер заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявки на регистрацию товарного знака или заявки на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара по рассматриваемому возражению или заявлению, и/или номер соответствующего патента, свидетельства или международной регистрации знака (при рассмотрении заявления, предусмотренного пунктом 1.10 настоящих Правил, приводится описание обозначения или номер заявки на регистрацию товарного знака или номер свидетельства на товарный знак);
- дата проведения заседания;
- состав коллегии по патентным спорам;
- перечень лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления;
- основные доводы лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления, отсутствующие в первоначально представленных материалах возражения или заявления;
- резолютивная часть решения.

Протокол подписывается всеми членами коллегии Палаты по патентным спорам.

По просьбе лица, участвующего в рассмотрении возражения или заявления, ему предоставляется копия протокола в течение трех рабочих дней с даты обращения.

Лица, участвующие в рассмотрении возражения или заявления, и члены коллегии Палаты по патентным спорам вправе представить свое особое мнение в письменном виде на заседании коллегии или в течение трех рабочих дней с даты проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Записывающая аппаратура на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может быть использована с согласия членов коллегии

и всех лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления. При рассмотрении возражения, относящегося к секретному изобретению, использование записывающей аппаратуры не допускается. (В редакции Приказа Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 11.12.2003 г. N 164)

Решение коллегии Палаты по патентным спорам принимается по результатам закрытого совещания членов коллегии Палаты по патентным спорам после завершения рассмотрения возражения или заявления по существу. Решение принимается простым большинством голосов членов коллегии Палаты по патентным спорам. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании коллегии Палаты по патентным спорам является решающим.

Резолютивную часть решения коллегии Палаты по патентным спорам оглашает председательствующий.

4.8. При рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5-1.8 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы.

В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявку на регистрацию товарного знака или заявку на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и им должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

При необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии Палаты по патентным спорам может быть перенесено.

4.9. При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении могут быть признаны недействительными частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

4.10. При рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.6 и 1.8 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на регистрацию товарного знака, регистрацию наименования места происхождения товара и/или на право пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, внести в материалы заявки уточнения, если эти уточнения устраняют причины, послужившие единственным основанием для решения об отказе в регистрации товарного знака, и их внесение делает возможной регистрацию товарного знака, либо в случае, если без внесения указанных уточнений предоставление правовой охраны товарному знаку должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении может быть признано недействительным частично.

Указанные уточнения должны соответствовать изменениям, которые допускаются в процессе рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, а также заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, и предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, действовавшими на дату подачи заявки.

V. Решения, принимаемые Палатой по патентным спорам

5.1. По результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

При этом решение Палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения.

Решение об изменении оспариваемого решения принимается Палатой по патентным спорам в случаях признания ошибочными мотивов этого решения и установления иных оснований, препятствующих удовлетворению возражения в полном объеме.

При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.1, 1.5-1.6 настоящих Правил, в случае отмены оспариваемого решения в решении Палаты по патентным спорам должны содержаться основания отмены оспариваемого решения и вывод о выдаче или об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или вывод о принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака, регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара или об отказе в принятии ее к рассмотрению, или вывод о регистрации или об отказе в регистрации товарного

знака, регистрации и предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара или предоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, или вывод о предоставлении или об отказе в предоставлении охраны, осуществленной в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков или Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

В случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

При отмене решения о признании заявки отозванной решением Палаты по патентным спорам материалы заявки направляются для проведения экспертизы.

По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, в случае внесения патентообладателем, обладателем авторского свидетельства или свидетельства СССР по предложению Палаты по патентным спорам изменений в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

При рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.3, 1.4 и 1.7 настоящих Правил, в решении Палаты по патентным спорам должны содержаться основания отмены решения.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

5.2. По результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, предусмотренное пунктом 1.12 настоящих Правил, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Решение о прекращении делопроизводства по заявлению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению.

VI. Вступление решения Палаты по патентным спорам в силу

6.1. Решение Палаты по патентным спорам оформляется и

подписывается всеми членами коллегии Палаты по патентным спорам, а его экземпляр приобщается к делу заявки. Решение Палаты по патентным спорам направляется лицу, подавшему возражение или заявление, а в случае, если возражение или заявление относятся к предоставлению правовой охраны, также патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР, обладателю исключительного права на товарный знак, обладателю свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара в течение двух месяцев с даты проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам, на котором оно принято. Решение Палаты по патентным спорам, касающееся секретных изобретений и содержащее сведения, составляющие государственную тайну, направляется с использованием специальной связи. (В редакции Приказа Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 11.12.2003 г. N 164)

В случае признания патента на секретное изобретение недействительным частично выдается новый патент на секретное изобретение с формулой, приведенной в решении Палаты по патентным спорам. (Дополнен - Приказ Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 11.12.2003 г. N 164)

6.2. При наличии особого мнения у члена коллегии Палаты по патентным спорам оно заносится в экземпляр решения, приобщаемый к материалам возражения или заявления, после подписей членов коллегии Палаты по патентным спорам или в виде приложения к решению.

6.3. Решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утверждения.

В случае неутверждения решения Палаты по патентным спорам руководитель федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет возражение или заявление на рассмотрение в ином составе коллегии Палаты по патентным спорам.
