

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, действовавшей на дату подачи возражения, 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (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 иностранной компании Альфред Керхер SE унд Ко. КГ, Германия (далее заявитель), поступившее 21.06.2024, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) от 27.03.2024 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, являющемуся предметом международной регистрации № DM/233182, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена группе промышленных образцов «Паровой очиститель» в объеме изображений 1.1-1.8, 2.1-2.8.

На решение Роспатента от 27.03.2024 в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение.

В возражении изложено ходатайство о проверке копии первой заявки, поступившей в Роспатент 28.12.2023, на соответствие условию установления конвенционного приоритета и о внесении изменений в сведения о предоставлении промышленным образцам по международной регистрации № DM/233182 правовой охраны на территории Российской Федерации, направленные в Международное бюро ВОИС (далее МБ ВОИС) в заявлении от 27.03.2024, путем указания на установление конвенционного приоритета для обоих промышленных образцов и о направлении в МБ ВОИС соответствующего заявления.

При этом в возражении отмечено следующее:

- заявка на международную регистрацию была подана владельцем регистрации с указанием Российской Федерации 12.10.2023 в отношении двух промышленных образцов, относящихся к пароочистителю в первом (фиг. 1.1-1.8) и втором (фиг. 2.1-2.8) вариантах;

- при подаче заявки в отношении обоих образцов испрашивался приоритет от 19.04.2023 по дате подачи первой заявки № 2023302183632 в патентное ведомство Китая;

- по завершении экспертизы промышленных образцов Роспатент направил в МБ ВОИС заявление от 27.03.2024 о предоставлении промышленным образцам правовой охраны, в котором было указано, что дата приоритета установлена по дате подачи международной заявки, а испрашиваемый конвенционный приоритет не установлен по причине непредставления в Роспатент заверенной копии первой заявки;

- заверенная копия первой заявки № 2023302183632 была направлена в Роспатент 28.12.2023, т.е. в течение трех месяцев с даты публикации международной регистрации 24.11.2023, однако поступившая в Роспатент копия первой заявки не была учтена вследствие технической ошибки в указании номера международной регистрации, допущенной заявителем в сопроводительном письме;

- номер представленной копии первой заявки был указан в письме от 28.12.2023 правильно, письмо от 28.12.2023 с приложением отправителю не было

возвращено, а международная регистрация с ошибочно указанным номером DM/223182 существует, но принадлежит другому лицу, и в ней не испрашивается охрана в Российской Федерации.

Таким образом, в возражении выражена просьба предоставить правовую охрану промышленным образцам по международной регистрации № DM/233182, установив конвенционный приоритет от 19.04.2023 по дате подачи первой заявки № 2023302183632 в патентное ведомство Китая, и направить в МБ ВОИС соответствующее заявление.

В подтверждение приведенных доводов с возражением представлены копии следующих документов:

- заявление Роспатента от 27.03.2024 (далее [1]);
- перевод уведомления Роспатента от 27.03.2024 на русский язык с приложением документов, подтверждающих владение переводчиком языком, с которого был сделан перевод (далее [2]);
- распечатка сведений о статусе международной регистрации DM/233182 (далее [3]);
- перевод сведений о статусе международной регистрации DM/233182 на русский язык (далее [4]);
- письмо представителя владельца регистрации от 28.12.2023 (далее [5]);
- письмо представителя владельца регистрации от 05.04.2024 (далее [6]);
- письмо ФИПС от 02.05.2024 (далее [7]).

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

С учетом даты подачи международной заявки (12.10.2023) правовая база включает упомянутый выше Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее 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), 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 возражении, а также материалов международной заявки, показал следующее.

Доводы возражения сводятся к тому, что оригинал заверенной копии первой заявки был представлен в сроки, возможные для установления конвенционного приоритета заявленных промышленных образцов по дате подачи первой заявки № 2023302183632 в патентное ведомство Китая, а именно, от 19.04.2023.

В качестве обоснования возможности установления приоритета заявитель указывает на то, что оригинал заверенной копии первой заявки № 2023302183632 был представлен в Роспатент 28.12.2023, т.е. в срок, предусмотренный действующими нормативными документами.

При этом, по мнению заявителя, представленная копия первой заявки № 2023302183632 не была учтена в связи с наличием технической ошибки в указании номера международной регистрации, допущенной в сопроводительном письме, представленным с копией первой заявки.

В отношении доводов заявителя необходимо отметить следующее.

Как правомерно указывает заявитель, сроки на представление заверенной копии первой заявки для установления конвенционного приоритета рассматриваемого промышленного образца устанавливаются национальным законодательством договаривающейся стороны и регламентированы статьей 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».

Тут следует отметить, что датой публикации международной заявки в бюллетене МБ ВОИС является 12.10.2023. При этом заверенная копия первой заявки № 2023302183632, по которой испрашивается конвенционный приоритет, вместе с ходатайством об установлении конвенционного приоритета согласно штампу на сопроводительном письме (см. приложение [5]) были представлены заявителем в Роспатент 28.12.2023, т.е. в установленный срок, а именно, в течение трех месяцев с даты публикации (24.11.2023) международной заявки в бюллетене МБ ВОИС, т.е. до 24.02.2024.

Таким образом, следует констатировать, что требования пункта 2 статьи 1382 Кодекса, а также Руководства для пользователей Гаагской системы, предъявляемые к установлению конвенционного приоритета промышленного образца по международной регистрации, в данном случае соблюдены.

Тут необходимо отметить, что в корреспонденции заявителя от 28.12.2023, с которой была представлена копия первой заявки № 2023302183632, действительно имеет место техническая ошибка в указании номера международной регистрации в сопроводительном письме, которая могла повлиять на возможность поступления данных материалов в отраслевой экспертный отдел и, соответственно, повлиять на возможность учета данных материалов при установлении приоритета рассматриваемых промышленных образцов.

При этом необходимо отметить, что согласно имеющимся в деле заявки данным на дату вынесения Роспатентом решения от 27.03.2024 корреспонденция, поступившая от заявителя 28.12.2023, в деле настоящей заявки отсутствовала и была передана в отраслевой экспертный отдел 02.05.2024, т.е. после вынесения решения Роспатентом.

Таким образом, с учетом отсутствия в деле настоящей заявки заверенной

копии первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности в решении Роспатента от 27.03.2024 правомерно был установлен приоритет заявленных промышленных образцов по дате подачи международной заявки в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1382 Кодекса.

Вместе с тем, с учетом того, что фактически заверенная копия первой заявки № 2023302183632, по которой испрашивается конвенционный приоритет, а также ходатайство заявителя об установлении конвенционного приоритета, были представлены заявителем в Роспатент 28.12.2023, т.е. в установленный законодательством срок, коллегия усматривает возможность установления конвенционного приоритета промышленным образцам по международной регистрации № DM/233182 по дате подачи первой заявки № 2023302183632 в патентное ведомство Китая, а именно, от 19.04.2023 (см. пункт 2 статьи 1382 Кодекса).

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно констатировать, что доводы возражения, а также представленные вместе с возражением материалы [1]-[7], являются основанием для установления конвенционного приоритета промышленных образцов и внесения соответствующих изменений в решение Роспатента от 27.03.2024.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.06.2024, изменить решение Роспатента от 27.03.2024 в части указания приоритета промышленных образцов по международной регистрации № DM/233182.

(21) Заявка № DM/233182

(22) Дата подачи заявки: 12.10.2023

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 12.10.2023

Приоритет установлен по дате

(30) подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции:

№ 2023302183632, 19.04.2023, Китай (CN)

(72) Автор(ы): не указано

(73) Патентообладатель(и): Alfred Kärcher SE & Co. KG, Alfred-Kärcher-Strasse
28-40 71364 Winnenden (DE)

(54) Название промышленного образца: Паровой очиститель

Адрес для переписки с патентообладателем: 105082, Москва, Спартаковский
пер., д. 2, стр. 1, секция 1, этаж 3, «Евромаркпат», патентному поверенному
Каксису Р.А.

(21) DM/233182

(51) (МКПО-14): 15-05

(57) Паровой очиститель

Правовая охрана предоставлена промышленным образцам в объеме изображений 1.1-1.8, 2.1-2.8, содержащихся в решении Роспатента от 27.03.2024 о предоставлении правовой охраны промышленному образцу по международной регистрации.