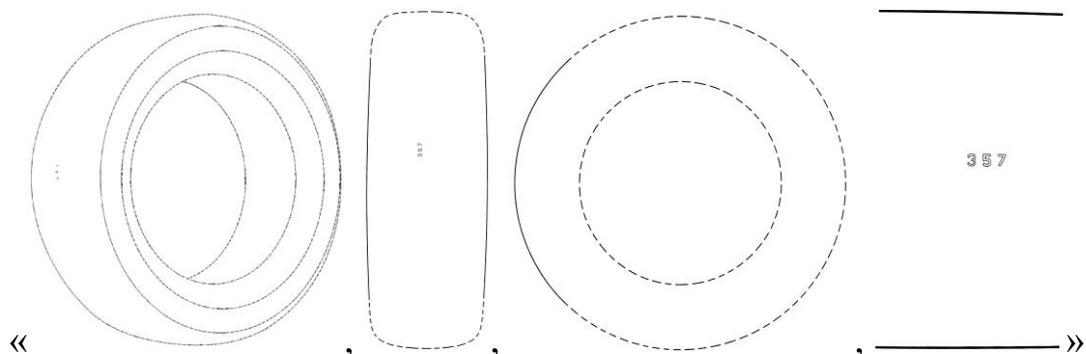


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение НОКИАН ТАЙРС ПЛК, Финляндия (далее - заявитель), поступившее 29.05.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.10.2019 о признании заявки на промышленный образец №2018503012/49 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлен промышленный образец «Протектор шины» в объеме представленных изображений:



По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение о признании заявки отозванной, в связи с поступлением от заявителя идентичной заявки на промышленный образец с той же датой приоритета.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

Заявитель в своем возражении указывает, что согласно пункту 1 статьи 1383 Кодекса, в случае подачи идентичных заявок на промышленные образцы, заявителю должно быть направлено уведомление, срок ответа на которое составляет 12 месяцев, а не запрос, со сроком ответа 3 месяца. В результате чего была нарушена процедура рассмотрения заявки.

Кроме того, в возражении отмечено, что заявка на промышленный образец №2018503012 (далее – [1]), по которой подано настоящее возражение, не идентична заявке на промышленный образец №2018503011 (далее – [2]), ввиду того, что шрифтовая графика в заявках разная. В заявке [2] цифры, традиционно имеющие замкнутый контур, выполнены в нетрадиционной шрифтовой графике, заключающейся в написании цифр открытым способом.

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

С учетом даты подачи заявки (16.07.2018), 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 (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила).

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 1383 Кодекса, в случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. О своем выборе заявитель должен сообщить в срок и в порядке, которые предусмотрены абзацем вторым настоящего пункта.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1383 Кодекса в течение двенадцати месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления заявителя должны сообщить в этот федеральный орган о достигнутом ими соглашении.

Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 1383 Кодекса если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от заявителей не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 1386 настоящего Кодекса, заявки признаются отозванными.

Согласно пункту 82 Правил, если установлена патентоспособность промышленного образца по рассматриваемой заявке, но имеется другая, не отозванная или не признанная отозванной, заявка на идентичный промышленный образец другого заявителя, имеющая совпадающую дату приоритета, то заявителям таких заявок направляется уведомление, в котором сообщается о том, что патент на такой промышленный образец может быть выдан только по одной из заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В уведомлении указываются номер заявки, содержащей идентичный промышленный образец, дата ее подачи и адрес для переписки с заявителем этой заявки. Сообщение заявителю рассматриваемой заявки иных библиографических данных заявки, поданной другим заявителем, содержащей идентичный промышленный образец, и раскрытие ее содержания до того, как с документами этой заявки вправе будет ознакомиться любое лицо, допускается с согласия на это заявителя другой заявки.

Если заявки на идентичные промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, то в уведомлении заявителю сообщается, что выдача патента возможна только по одной заявке, которая им будет указана.

Согласно пункту 83 Правил, в течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления, предусмотренного пунктом 82 Правил, заявители сообщают, по какой из заявок и кому из заявителей следует выдать патент, а заявитель, подавший заявки на идентичные промышленные образцы, - о своем выборе. При выдаче патента по одной из заявок все авторы, перечисленные в заявках, признаются соавторами в отношении идентичного промышленного образца.

При непоступлении в установленный срок указанного сообщения или ходатайства заявителя о продлении этого срока, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной, предусмотренное подпунктом 3 пункта 90 Правил.

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

В процессе экспертизы заявки по существу заявителю был направлен запрос экспертизы от 28.06.2019, в котором отмечено, что заявленное решение является патентоспособным, однако, совпадение шрифтовой графики в заявках [1] и [2], и, как следствие, их идентичность, препятствует выдаче патента по заявке. Вместе с этим заявителю было предложено сообщить какую из заявок следует принять к дальнейшему рассмотрению.

На данный запрос заявителем 26.09.2019 были представлены доводы об отсутствии идентичности заявок [1] и [2], а также просьба продолжить делопроизводство по заявке.

Однако, 29.10.2019 было принято решение Роспатента о признании заявки [1] отозванной.


Учитывая вышеизложенное и ввиду нормативных документов, из которых следует, что если установлена патентоспособность промышленного образца по рассматриваемой заявке, но имеется другая, не отозванная или не признанная отозванной, заявка на идентичный промышленный образец того же заявителя, имеющая совпадающую дату приоритета, то ему направляется уведомление (см. процитированный выше пункт 82 Правил, а также пункт 1 статьи 1383 Кодекса).

Исходя из того, что срок ответа на уведомление, согласно пункту 83 Правил, двенадцать месяцев, а срок ответа на запрос составляет три месяца, то можно констатировать, что при вынесении решения о признании заявки отозванной была нарушена процедура рассмотрения заявки.

В адрес заявителя следовало направить уведомление, предусмотренное пунктом 82 Правил.

Что касается оценки идентичности заявок [1] и [2], то здесь необходимо отметить следующее.

Заявки [1] и [2] в своих изображениях содержат шрифтовую графику, включающую три символа (три цифры):

- заявка [1]:  ;

- заявка [2]: .

Однако, ввиду того, что в материалах заявок отсутствуют примеры написания соответствующей шрифтовой графики для цифр от 0 до 9, сделать вывод об идентичности заявок [1] и [2] не представляется возможным.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения о признании заявки отозванной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2020, отменить решение Роспатента от 29.10.2019, возобновить делопроизводство по заявке № 2018503012/49.