По итогам прошедшего обсуждения Рабочая группа по вопросам защиты, охраны интеллектуальной и промышленной собственности выявила ряд проблем и предлагает следующие пути их решения:

1. **При отложении заседания коллегия Палаты по патентным спорам не объявляет в заседании и согласовывает со сторонами дату и время следующего заседания**.

Дата следующего заседания, как правило, становится известной сторонам только из направленного им по почте уведомления Палаты по патентным спорам. Указанное ведет к невозможности планирования времени, и, как следствие, к ущемлению конституционных прав участников спора на эффективную защиту прав и свобод (ст. 45 Конституции РФ), на отдых (ст. 37 Конституции РФ) и на охрану здоровью (ст. 41 Конституции РФ).

В связи с указанным предлагается при отложении заседания объявлять сторонам спора дату и время следующего заседания коллегии Палаты по патентным спорам. Предлагается также, при наличии такой возможности, согласовывать со сторонами дату и время следующего заседания.

1. **При оглашении резолютивной части заключения коллегии ив протоколе заседания коллегии не указывается, в отношении каких конкретно товаров/услуг аннулируется/предоставляется правовая охрана товарному знаку**.

Указанное ведет к непониманию сторонами спора того, каков был итог его рассмотрения, какая сторона в итоге выиграла спор, поскольку перечень конкретных товаров/услуг необходим для понимания объема правовой охраны товарного знака, к умалению права стороны на ознакомление с документами, непосредственно затрагивающими ее права и свободы (ст. 24 Конституции РФ). Не понимая, в чью пользу был разрешен спор, сторона спора фактически лишена предусмотренной ст. 45 Конституции РФ возможности воспользоваться предусмотренными законом способами защиты своих прав, в частности, путем направления жалобы или обращения на имя Руководителя Роспатента.

В связи с указанным предлагается при объявлении резолютивной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам указывать, в отношении каких конкретно товаров/услуг аннулируется/предоставляется правовая охрана товарному знаку.

1. **При оглашении резолютивной части заключения и в протоколе заседании коллегии Палаты по патентным спорам не указывается, в отношении каких элементов правовая охрана товарному знаку предоставляется с дискламацией.**

Указанные сведения также важны для понимания заявителем объема предоставляемой товарному знаку правовой охраны.

Предлагается в связи с этим, что при оглашении резолютивной части заключения и в протоколе заседании коллегии Палаты по патентным спорам необходимо указывать, в отношении каких элементов правовая охрана товарному знаку предоставляется с дискламацией

1. **При рассмотрении возражения коллегией Палаты по патентным спорам самостоятельно выдвигаются новые основания для аннулирования, отказа в представлении правовой охраны РИД или СИ, которые отсутствовали в оспариваемом решении экспертизы или поданном возражении**.

Это может привести к ухудшению положения заявителя, существовавшего на момент вынесения оспариваемого решения экспертизы, выдвижению коллегией оснований, отсутствовавших в решении экспертизы. При этом, действующими Правилами рассмотрения административных споров Роспатентом[[1]](#footnote-1) (далее - Правила) прямо не предусмотрено право коллегии выдвигать новые основания для признания при рассмотрении спора. Сообщаем, что, согласно позиции Верховного Суда РФ, изложенной, в частности, в определении Верховного Суда РФ № 300-ЭС17-6463 от 09.06.2007 г., подобный подход коллегии при рассмотрении возражений противоречит федеральному законодательству, поскольку Роспатент связан доводами возражения. Сходная правовая позиция также нашла отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.09.202 г. по делу № СИП-92/2021, согласно которому действующими Правилами рассмотрения споров не предусмотрена возможность удовлетворения возражения в большем объеме, чем просил заявитель.

Таким образом, считаем, что коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения не должны выдвигаться новые основания для аннулирования, отказа в представлении правовой охраны РИД или СИ, которые отсутствовали в оспариваемом решении экспертизы или поданном возражении

1. **При принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам принимаются во внимание дополнительные источники, словари, справочники без предоставления сторонам по делу возможности ознакомиться с этими источниками и высказать свою позицию до принятия решения**;

Указанное приводит к тому, что ущемляются права сторон спора на защиту своих интересов при рассмотрении административного спора, а также на доступ к информации, непосредственно затрагивающей их права и законные интересы.

Таким образом, считаем неправомерным самостоятельное привлечение коллегией Палаты по патентным спорам дополнительных источников, словарей, справочников без предоставления сторонам возможности ознакомления сними и приведения своей позиции до принятия решения;

1. **Направление Руководителем Роспатента возражения/заявления на новое рассмотрение без указания мотивов направления дела на повторное рассмотрение**.

Действующими Правиламипредусмотрен перечень оснований, по которым возражение/заявление может быть направлено Руководителем Роспатента на новое рассмотрение. При этом, несообщение указанных мотивов сторонам спора ведет к ущемлению их конституционных прав права на защиту своих интересов и получение информации, непосредственно затрагивающей их права и законные интересы.

В связи с указанным, считаем необходимым сообщать сторонам спора мотивы направления Руководителем Роспатента возражения/заявления на новое рассмотрение. Также считаем необходимым рассмотреть вопрос об ограничении максимально возможного количества повторных рассмотрений возражения/заявления.

1. **Перенаправление Руководителем Роспатента жалоб сторон на действия членов коллегии Палаты по патентным спорам, связанным с рассмотрением дела, самим членам коллегии**.

Статьей 45 Конституции РФ предусмотрена возможность сторон административного спора пользоваться любыми не запрещенными законом способами защиты своих прав, в частности, путем направления жалобы или обращения на имя Руководителя Роспатента. Указанное также следует из ст. 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан», согласно которой государственный орган обязан обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения и дать на него письменный ответ. При этом, согласно п. 9.3. Регламента Роспатента[[2]](#footnote-2), обращения, содержащие обжалование действий должностных лиц Роспатента, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения или ответа.

Вместе с тем, к сожалению, имеет место практика, при которой жалобы и обращения сторон административного спора по существу Руководителем Роспатента не рассматриваются, при этом жалобы или обращение фактически перенаправляется для рассмотрения членами коллегии Палаты по патентным спорам, на действия которых была подана жалоба. Ответ на обращение, при этом, зачастую приводится в тексте приложенного к решению Роспатент заключению коллегии. Считаем, что указанное нарушает права сторон административного спора на досудебное рассмотрение жалоб и обращений, а также противоречит Регламенту Роспатента.

В связи с указанным, считаем неправомерным перенаправление Руководителем Роспатента жалоб сторон на действия членов коллегии Палаты по патентным спорам, связанным с рассмотрением дела, самим членам коллегии.

1. **Представляется необходимым выработать в практике рассмотрения споров коллегиями Палаты по патентным спорам перечень случаев, при которых приостанавливается рассмотрение заявления/возражения**; к таким основаниям может быть отнесено, в частности, рассмотрение судом заявления подателя возражения на решение экспертизы по заявке на товарный знак о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака.

Результаты опроса патентных поверенных показывает, что в текущей практике случаи приостановления рассмотрения споров являются редкими даже при наличии предусмотренных Правилами обстоятельств (за исключением наложения судом обеспечительных мер);

1. **Представляется неправомерной практика истребования коллегиями Палаты по патентным спорам от подателя возражения перевода источника информации, который был ранее по рассматриваемой заявке приведен самой экспертизой ФИПС**;

Действующими Правилами предусмотрена обязанность подателя возражения представлять перевод материалов, приложенных к возражению, если они были представлены не на русском языке.

При этом, в случае, если оспаривается решение экспертизы по патенту, в котором экспертом был противопоставлен источник на иностранном языке без его перевода, возражение не принимается к рассмотрению, пока податель возражения не представит перевод указанного источника на русский язык.

Считаем, что подобная практика является существенным нарушением прав заявителя/подателя возражения, поскольку непредставление экспертизой перевода релевантных частей противопоставленных источников ведет к невозможности установить, какими именно источником и каким переводом руководствовалась экспертиза при вынесении оспариваемого решения.

Аналогичная позиция изложена, в частности, в п. 4 Информационной справки СИП от 05.04.2017 г. № 23/10;

1. **Представляется неправомерной практика признания недействительным патента на группу изобретений полностью в случае, если подателем возражения оспаривается только часть независимых пунктов изобретения**;

В том случае, если патентообладатель отказывается по предложению коллегии Палаты по патентным спорам скорректировать оспариваемые независимые пункты формулы изобретения, выносится решение об аннулировании патента на группу изобретений в полном объеме, т.е. даже в отношении тех изобретений, патентоспособность которых не оспаривается подателем возражения. Указанный подход считаем неправомерным, поскольку в данном случае Роспатент фактически выходит за рамки возражения, удовлетворяет его в большем объеме, чем запрашивает сам податель возражения.

Аналогичная позиция изложена, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2021 г. по делу № СИП-92/2021.

1. В процессе обсуждения участниками заседания Рабочей группы также поднимался вопрос оправданности **практики принятия возражения/заявления к рассмотрению без оплаты заявителем пошлины (допускается п. 17 Правил ППС) с учетом последующего отложения заседания коллегии ППС и затягивания.**

Представляется в этой связи целесообразным внесение изменений в соответствующие положения (в частности, пункты 12 и 17) действующих Правил, которые бы исключали принятие возражение к рассмотрению без оплаты пошлины и, соответственно, дальнейшее затягивание рассмотрения административного дела по причине неоплаты пошлины.

1. **Участников заседания Рабочей группы также интересовала практика назначения экспертизы в процессе рассмотрения дел коллегиями ППС**

Согласно п. 43 Правил ППС: «При рассмотрении спора коллегия вправе запрашивать заключения независимых экспертов в области, соответствующей предмету спора».

Насколько часто привлекаются независимые эксперты в процессе рассмотрения возражений/заявлений?

1. В ходе обсуждения некоторые участники заседания Рабочей группы указали на то, что **к участию в заседании коллегий Палаты по патентным спорам не допускаются представители иностранных лиц – резидентов Европейского Союза, не являющиеся патентными поверенными.**

В связи с указанным, просим разъяснить, в каких случаях к заседанию коллегии Палаты по патентам спорам не допускаются представители лиц – резидентов ЕС, не являющиеся патентными поверенными, в контексте пункта 1 статьи 98 Соглашения Россия – ЕС от 24.06.1994 г., о котором говорилось в Решении ВАС РФ от 01.10.2012 г. № ВАС-6474/12, в отношении лиц из ЕС? Или представлением интересов любых иностранных лиц в Палате по патентным спорам должно осуществляться патентными поверенными?

1. **В ходе обсуждения также встал вопрос о том, какие последствия подлежат применению к сторонам спора, не представляющим заблаговременно другим сторонам и коллегии отзыв, иные документы, а также иными способами злоупотребляющими своими правами.**

Так, согласно п. 18 Правил, отзыв на возражение должен быть направлен в Роспатент, а также лицу, подавшему возражение, за 10 рабочих дней до даты заседания коллегии, при представлении отзыва непосредственно в заседание коллегии, дата заседания может быть перенесена на более поздний срок.

Указанное приводит к злоупотреблению сторонами административного спора своими правами на представление отзывов и дополнительных материалов с целью срыва заседаний и затягивания рассмотрения дела.

Представляется в этой связи целесообразным внесение изменений в действующие Правила, предусматривающие отказ в приобщении отзыва, иных материалов, в случае их незаблаговременного представления стороной спора, либо представления их непосредственно в заседании коллегии Палаты по патентным спорам.

1. Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утв. приказом Минобрнауки и Минэкономразвития России от 30.04.2020 г. № 644/261 [↑](#footnote-ref-1)
2. Регламент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, утв. приказом Роспатента от 04.02.2014 г. № 18 [↑](#footnote-ref-2)