

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ В ПАЛАТЕ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Доклад подготовил:

Робинов Алексей Александрович

Кандидат юридических наук

Заместитель председателя Совета по
интеллектуальной собственности ТПП РФ

Патентный поверенный РФ

Евразийский патентный поверенный

Старший партнер компании «Ваш Патент»



Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. ОТЛОЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

При отложении заседания коллегии Палата не объявляет и не согласовывает со сторонами дату следующего заседания.

При отложении коллегия ППС как правило объявляет: «отложить заседание коллегии на более поздний срок»

НЕДОСТАТОК

заседание коллегии может быть перенесено на дату, когда представитель не сможет принять участие в заседании:

- будет находиться в отпуске,
- проходить плановое лечение,
- участвовать в другом заседании.

Указанное может вести к ограничению конституционных прав представителя на:

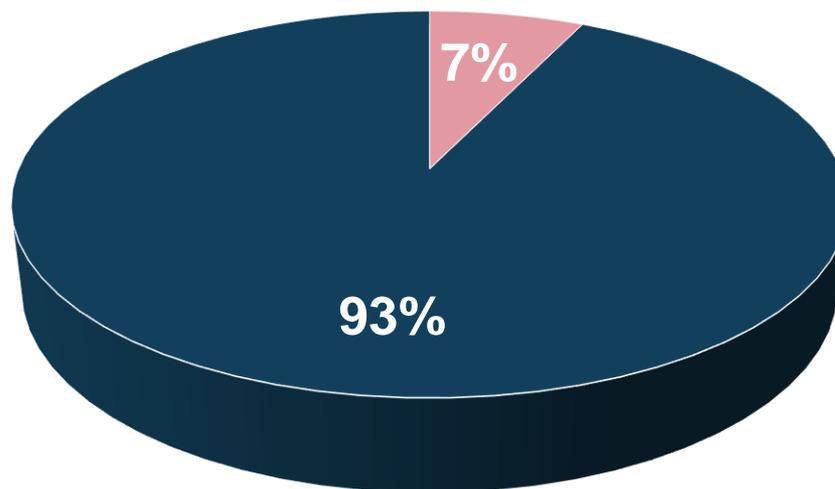
- охрану здоровья (ст.41 Конституции РФ),
- на отдых (ст.37 Конституции РФ),
- на защиту прав и свобод (ст. 45 Конституции РФ).

Кроме того, то обстоятельство, что о дате нового заседании сторона узнает только из уведомления, создает определенные проблемы с планированием своего времени.

РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ВОПРОС 1:

Считаете ли вы правильным, что при отложении заседания коллегии Палата не согласовывает со сторонами дату следующего заседания?



■ Считаю правильным ■ Считаю не правильным

Мнения некоторых опрошенных лиц:

«Это неправильная практика, поскольку участники могут быть заняты в иных процессах, в частности – судебных, и отсутствие согласования даты и времени приводит к накладкам и, следовательно, к отложениям или невозможности участия».

«Считаем, что если у суда получается определить и согласовать со сторонами дату следующего заседания «в процессе», то реализация этого же подхода возможна и в ППС».

2. ПРИЗНАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТЗ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЧАСТИЧНО

В случае признания предоставления правовой охраны товарного знака недействительным частично, коллегия Палаты по патентным спорам при оглашении резолютивной части решения **не сообщает, в отношении каких конкретно товаров аннулирован товарный знак, а также не указывает это в протоколе.**

НЕДОСТАТКИ:

Не зная точно перечень товаров, в отношении которого коллегия ППС вынесла решение о признании товарного знака недействительным:

- сторона не знает до конца, выиграла ли она или проиграла в споре. Итог спора ей не понятен.
- она не может реализовать свое дальнейшее право на защиту путем направления жалобы Руководителю Роспатента.

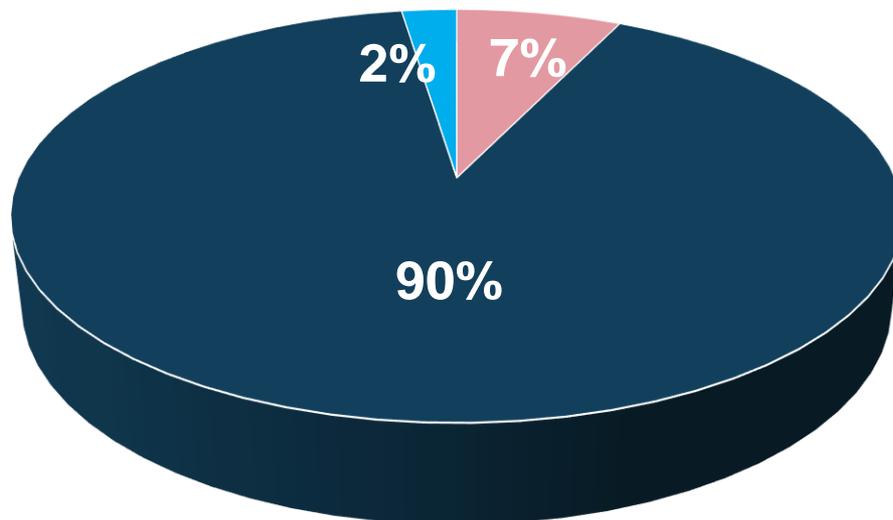
П.2 ст. 24 Конституции РФ: «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом».

Ст. 45 Конституции РФ: «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».

РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ВОПРОС 2:

Считаете ли вы правильным, что в случае признания товарного знака недействительным **частично**, коллегия Палаты по патентным спорам при оглашении резолютивной части решения не сообщает в отношении каких конкретно товаров он аннулирован, а также не указывает это в протоколе?



■ Считаю правомерным ■ Считаю не правомерным ■ Иной ответ

2.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТЗ С ДИСКЛАМАЦИЕЙ



В случае принятия решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку с декламацией элементов обозначения, заявленных в качестве охраняемых, об этом не сообщается в оглашаемой коллегией резолютивной части решения (об этом заявитель узнает только в мотивировочной части приложенного к решению Роспатента заключения, см.: решения по заявке на ТЗ № № 2020730217).

Выдержка из мотивировочной части решения:

«Кроме того, заявленное обозначение включает в свой состав изобразительные элементы в виде кусочков сыра, ножа для резки сыра, листьев базилика, которые вопреки мнению заявителя не образуют какую-либо единую композицию, а рассматриваются в заявленной этикетке как отдельные входящие в нее изобразительные элементы, несущие свою смысловую нагрузку.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что реалистично изображенные кусочки сыра, нож, предназначенный для резки сыра, листочки базилика, не занимающие доминирующее положение в обозначении, не обладают различительной способностью, указывают на вид и назначение товаров, в связи с чем являются неохраноспособными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса».

Резолютивная часть решения:

«удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2021, отменить решение Роспатента от 30.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020730217»

3. РАССМОТРЕНИЕ ВОЗРАЖЕНИЯ

При рассмотрении возражения Палата по патентным спорам может выдвинуть новые основания для аннулирования, отказа в представлении правовой охраны патенту или свидетельству, которые отсутствовали в оспариваемом решении экспертизы или поданном возражении.

При этом, Палата может ухудшить положение заявителя, существовавшее на момент вынесения оспариваемого решения экспертизы.

Так, в случае оспаривания решения экспертизы, которым заявителю было отказано частично в регистрации товарного знака, коллегия ППС может:

- отказать в удовлетворении возражения,
- вынести решение об отказе в регистрации товарного знака полностью.

Вместе с тем, если **п. 44 Правил ППС** Прямо содержат право подателя возражения выдвигать «дополнительные» доводы, то **п. 45 Правил ППС** не указывает, что выявленные коллегией основания для отказа являются «дополнительными».

ДОКУМЕНТЫ

П.44 Правил ППС: «В случае представления лицом, участвующим в рассмотрении спора, **дополнительных доводов** по возражению и заявлению, в том числе о наличии иных оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, информация о них отражается в протоколе заседания коллегии. Дополнительные доводы учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения возражения или заявления.

Информация об указанных **дополнительных доводах** в течение 5 рабочих дней со дня их представления направляется другой стороне (при наличии). При этом ей предоставляется возможность представить свое мнение».

П.45 Правил ППС: «Выявленные членами коллегии при рассмотрении спора **основания** для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора».

Согласно **п. 48 правил ППС:** «Во время рассмотрения спора члены коллегии оценивают доводы возражения или заявления, приведенные подавшим его лицом в доказательство своих требований, доводы правообладателя (правообладателей), а также имеющиеся в материалах дела документы и сведения».

ДОКУМЕНТЫ

Согласно **Постановлению Президиума СИП от 9 сентября 2021 года по делу № СИП-92/2021**: «Вместе с тем в Правилах не предусматривается возможность удовлетворения возражения в большем объеме, чем просил податель возражения. Иной подход противоречит предусмотренному **статьей 45 Конституции Российской Федерации и статьей 11 ГК РФ** существу административной процедуры рассмотрения конкретного спора, допустимой исключительно по воле иницилирующего эту процедуру конкретного лица в случаях, предусмотренных законом. В связи с этим, судом первой инстанции был обоснованно поставлен вопрос о выходе Роспатента за пределы поданного возражения»

В **определении Верховного суда РФ № 300-ЭС17-6463 от 09.06.2017 г.** указано, что: «Роспатент, рассматривая возражение, ограничен рамками доводов, заявленных подателем такого возражения, и дополнительные основания, которые в силу закона могут быть приняты во внимание коллегией палаты по патентным спорам, должны относиться к тем правовым основаниям, которые приведены в возражении и проверяются в рамках доводов возражения.

Действующим законодательством, регламентирующим вопросы, связанным с выполнением Роспатентом публично-правовых полномочий по предоставлению правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, не установлена возможность пересмотра первоначально принятого Роспатентом решения о государственной регистрации товарного знака как на основании возражения заявителя (**пункт 1 статьи 1500 Гражданского кодекса** Российской Федерации)».

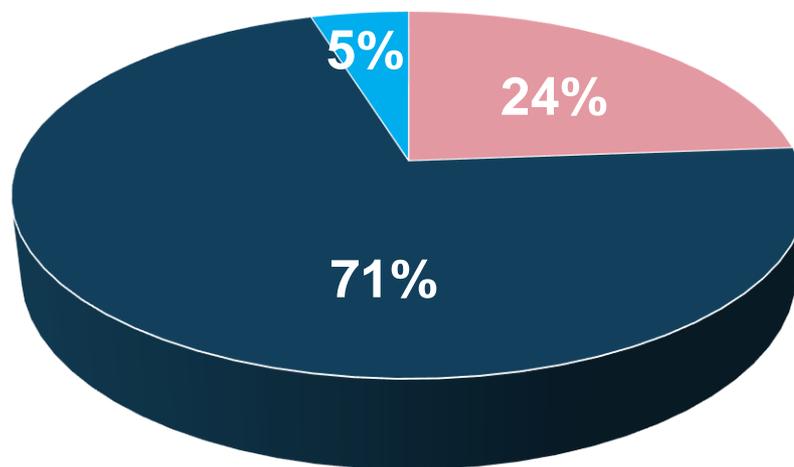
Обращаем внимание, что позиция Верховного суда РФ основана на положения федерального закона, а именно **п.1 ст. 1500 ГК РФ**.

На основании **п.5 ст. 3 ГК РФ**, в случае противоречия подзаконного акта ГК РФ, подлежат применению положения ГК РФ.

РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ВОПРОС 3:

Считаете ли вы правомерным то, что **при рассмотрении возражения** Палата по патентным спорам может выдвинуть новые основания для аннулирования, отказа в представлении правовой охраны товарного знака, которые отсутствовали в оспариваемом решении экспертизы или поданном возражении?



■ Считаю правомерным ■ Считаю не правомерным ■ Иной ответ

4. ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ПАЛАТА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИВЛЕКАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

При принятии решения Палата самостоятельно привлекает дополнительные источники, словари, справочники и не предлагает сторонам по делу с ними ознакомиться и высказать свою позицию до принятия решения.

Ранее данный подход обосновывался ссылкой на **п. 4.8 Правил ППС 2003 г. (не действующая редакция)**:

«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».

Новые Правила ППС такого положения не содержат, тем не менее, привлечение дополнительных источников, самостоятельно собранных коллегией ППС продолжает осуществляться.

Решение СИП по делу № СИП-1060/2020: «Более того, судебная коллегия обращает внимание на то, что, как справедливо отмечает заявитель, названные информационные источники были самостоятельно обнаружены членами коллегии Палаты по патентным спорам и не были приобщены к материалам административного дела в установленном законом порядке, в связи с чем их содержание не могло быть учтено»

РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ВОПРОС 4:

Считаете ли вы правомерным то, что при принятии решения Палата самостоятельно привлекает дополнительные источники, словари, справочники и не предлагает сторонам по делу с ними ознакомиться и высказать свою позицию до принятия решения?



5. РУКОВОДИТЕЛЬ РОСПАТЕНТА ВПРАВЕ НАПРАВИТЬ ВОЗРАЖЕНИЕ НА ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ

Руководитель Роспатента вправе направить возражение на повторное рассмотрение дела неограниченное количество раз, и, при этом, он не обязан мотивировать свое решение (не сообщать сторонам по делу, почему решение не было подписано и было направлено на новое рассмотрение).

(210) Заявка № 2009716126

(111) Государственная регистрация товарного знака №411781

ПЬЯНАЯ ВИШНЯ

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.03.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) запланировано повторно рассмотреть в соответствии с резолюцией Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности на заседании коллегии 14.07.2016 в 13:00, по адресу Москва, Бережковская наб., 24, строение 1, 2 этаж, к. 232.

Пример уведомления о назначении заседания коллегии Палаты по патентным спорам после направления на новое рассмотрение Руководителем Роспатента

– не приведены мотивы, по которым возражение направлено на новое рассмотрение.



ДОКУМЕНТЫ

Согласно п.53 Правил ППС: «Руководитель Роспатента или уполномоченное им лицо отклоняет заключение коллегии в случае выявления им нарушений законодательства Российской Федерации, допущенных коллегией при рассмотрении спора, неправильного применения коллегией законодательства Российской Федерации, недостаточности имеющихся в деле доказательств для формирования вывода коллегии или неполного выяснения коллегией обстоятельств, имеющих значение для всестороннего и объективного рассмотрения спора».

Как мы видим, имеется множество правовых оснований, по которым дело может быть направлено на новое рассмотрение. При этом, стороны спора вправе знать причину, по которой дело было направлено на новое рассмотрение.

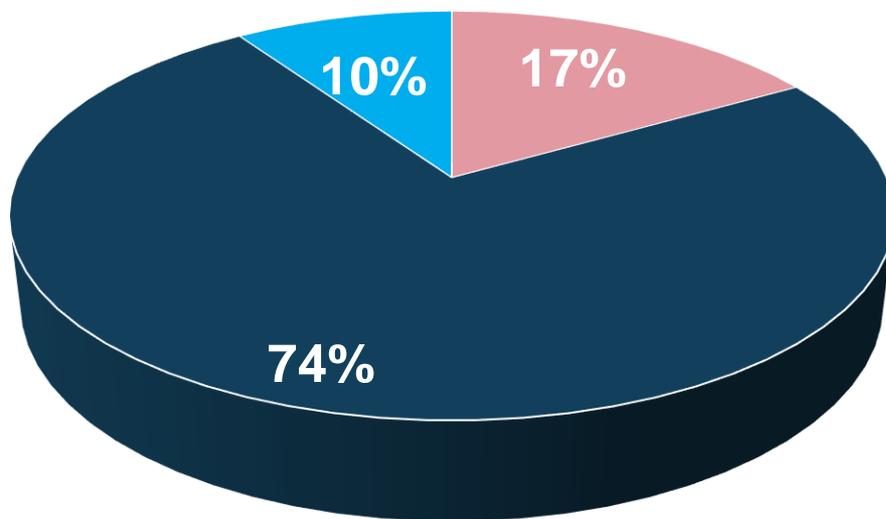
В ином случае, конституционное право на получение информации (ст. 24) и государственную защиту прав и свобод (ст.45) может быть нарушено.

Кроме того, отсутствие информирования лиц о причинах направление дела на повторное рассмотрение противоречит принципу «правовой определенности» и «прозрачности» органов государственной власти.

РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ВОПРОС 5:

Считаете ли вы правомерным, что **Руководитель Роспатента вправе направить возражение на повторное рассмотрение неограниченное количество раз**, и, при этом, он не обязан мотивировать свое решение (не сообщает сторонам по делу почему решение не было подписано и было направлено на новое рассмотрение)?



■ Считаю правомерным ■ Считаю не правомерным ■ Иной ответ

6. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ/ЗАЯВЛЕНИЙ НА ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕГИИ ПАЛАТЫ

Жалобы на действия коллегии Палаты по патентным спорам, связанные с рассмотрением возражения/заявления, адресованных Руководителю Роспатента, по существу Руководителем Роспатента не рассматриваются и пересылаются членам коллегии ППС, действия которых фактически обжалуются.

От патентообладателя в корреспонденции от 16.11.2020 поступила жалоба, при этом доводы технического характера, содержащиеся в данной жалобе, проанализированы выше в настоящем заключении.

Также от патентообладателя в корреспонденции от 18.11.2020 поступила жалоба на имя Руководителя Роспатента, при этом доводы технического характера, содержащиеся в данной жалобе, полностью повторяют доводы, содержащиеся в жалобе от 16.11.2020.

- отрывок из заключения коллегии ППС к решению Роспатента по полезной модели № 178855;
– доводы/ жалобы на действия коллегии рассматриваются и анализируются самой коллегией

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Статья 5. Права заявителей при получении государственных и муниципальных услуг

При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют право на: досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения государственных и (или) муниципальных услуг.

ДОКУМЕНТЫ РОСПАТЕНТА

Регламент Федеральной службы по интеллектуальной собственности утвержден приказом Роспатента от 4 февраля 2014 г. № 18,

П.9.1. В Роспатенте подлежат обязательному рассмотрению индивидуальные и коллективные предложения, заявления и жалобы граждан и организаций (далее - обращения граждан), а также ходатайства в их поддержку по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Роспатента, порядку исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, поступающие в письменной форме, в форме электронных сообщений или в форме устного личного обращения к должностному лицу во время приема граждан

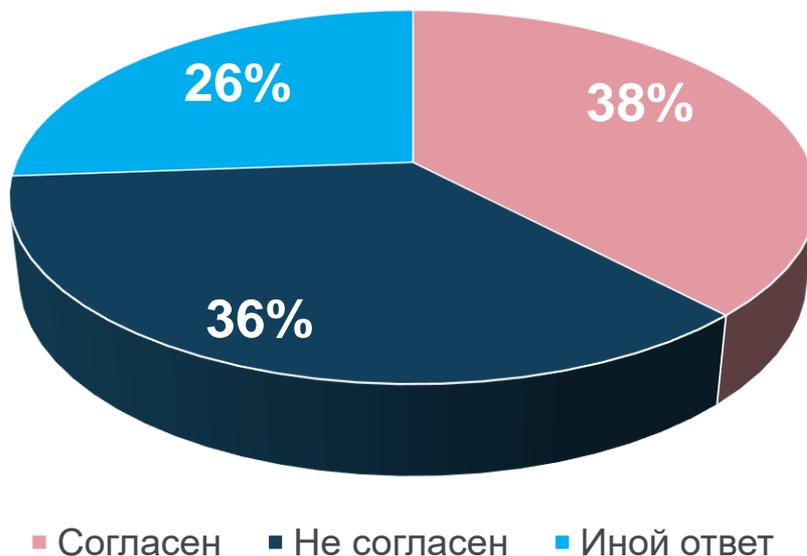
П. 9.3.: «Поступившие в Роспатент письменные обращения граждан в зависимости от содержания докладываются Руководителю (заместителю Руководителя), либо направляются начальникам соответствующих управлений. Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц Роспатента, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа».

П.9.6.: «Обращения граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы».

РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ВОПРОС 6:

Согласны ли вы с процедурой рассмотрения жалоб, особых мнений, адресованных Руководителю Роспатента на действия экспертов Палаты по патентным спорам?



Мнения некоторых опрошенных лиц:

«Существующий порядок обращения с жалобой, связанной с вынесенным коллегией ППС решением (который раньше регулировался представлением особого мнения), сейчас на практике не работает. Кроме того, общий порядок рассмотрения обращений граждан никак не связан со сроками принятия решения Роспатента по возражению и ответ может быть получен позже, чем принято решение».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Насколько правомерно требовать от заявителя прикладывать к возражению и переводить у переводчика источники информации, которые противопоставлялись самой же экспертизой ФИПС?

По логике, в материалах заявки уже должен содержаться источник информации, на который ссылается эксперт при отказе в выдаче патента, и его перевод. В ином случае, невозможно установить, каким именно источником и каким переводом руководствовалась экспертиза при вынесении оспариваемого в ППС решения.

Согласно п. 4 **Информационной справки СИП по процедуре рассмотрения административного дела от 05.04.2017 г. № СП-23/10: «Отсутствие в материалах административного дела перевода с иностранного языка на русский язык релевантных частей противопоставленного источника информации, является существенным нарушением прав заявителя. Аргументируя свои доводы ссылками на источники, выполненные полностью или в части на иностранном языке, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в целях соблюдения правил о государственном языке, так и в целях единообразия понимания и толкования органом и заявителем релевантных частей противопоставляемых источников в запросе экспертизы обеспечивает перевод этих частей на русский язык»**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

2. Требуется разъяснения, в каких случаях коллегия обязана приостановить делопроизводство по делу.

Например, должно ли быть дело приостановлено в случае, если подано и принято к рассмотрению заявление о досрочном прекращении ТЗ или об аннулировании ОИС в суде?

Согласно п. 34 Правил ППС: «Рассмотрение спора может быть приостановлено по ходатайству стороны спора или по решению коллегии в случае рассмотрения в административном или судебном порядке иного дела, решение по которому может иметь значение для результатов рассмотрения данного спора, до вступления в законную силу решения по этому делу, а также в случае наличия обеспечительных мер в отношении объекта интеллектуальной собственности, являющегося предметом спора, до снятия соответствующих мер».

3. Представление интересов иностранных лиц в ППС

Применяется ли пункт 1 статьи 98 Соглашения Россия – ЕС от 24.06.1994 г., о котором говорилось в Решении ВАС РФ от 01.10.2012 N ВАС-6474/12 О, в отношении лиц из ЕС? Или представлением интересов любых иностранных лиц в Палате по патентным спорам Роспатента должно осуществляться патентными поверенными?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4. Насколько правомерна практика, при которой коллегия Палаты по патентным спорам аннулирует патент на изобретение целиком в случае, если в изобретении имеются независимые пункты, в отношении которых патентоспособность оспорена не была?

Согласно п. 163 Регламента ИЗ : «По результатам административной процедуры принимается решение об отказе в выдаче патента в случае, если в результате проведения экспертизы заявки по существу установлено, что **одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле изобретения, не соответствует хотя бы одному из требований**, перечисленных в абзаце первом пункта 1 статьи 1387 Кодекса, и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы изобретения характеристику этого изобретения»

Изменилась ли практика Роспатента после принятия решения Судом по интеллектуальным правам по делу СИП-92/2021 от 09 сентября 2021 г.?

5. Какова практика назначения экспертизы в процессе рассмотрения дела в 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?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6. Какие последствия применяются к сторонам спора, не представляющим заблаговременно другим сторонам и коллегии отзыв, иные документы, а также иными способами злоупотребляющими своими правами?

Например, приводящими новые основания или ссылки с целью срыва заседания

7. Оправданность практики принятия возражения/заявления к рассмотрению без оплаты заявителем пошлины (допускается п. 17 Правил ППС) с учетом последующего отложения заседания коллегии ППС и затягивания



Спасибо за внимание!

Робинов Алексей Александрович

Заместитель председателя
Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

a.robinov@vashpatent.ru
www.vashpatent.ru