



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)
СТАТС-СЕКРЕТАРЬ-
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва,
ГСП-3, А-47, 125993
Тел. (495) 694-03-53, Факс (499) 251-69-65
E-mail: mineconom@economy.gov.ru
<http://www.economy.gov.ru>

По списку рассылки

11.03.2016 № 6447-09/16094

На № _____ от _____

О проведении совещания

Минэкономразвития России сообщает о проведении 18 марта 2016 г. в 11.00 по адресу 1-ая Тверская-Ямская, дом 1,3, зал Коллегии, совещания по вопросу подготовленных Минэкономразвития России совместно с Роспатентом проектов Правил составления и подачи в Роспатент возражений и заявлений, направленных на защиту интеллектуальных прав, и Правил рассмотрения и разрешения в административном порядке споров (далее – проекты Правил).

Просим до 17 марта 2016 г. сообщить о кандидатурах представителей, направляемых на указанное совещание, по телефону 8 495 650 8113 и (или) электронной почте KirichenkoMN@economy.gov.ru.

В случае наличия замечаний и предложений по проектам Правил просим до 16 марта 2016 г. направить их по адресам электронной почты KirichenkoMN@economy.gov.ru и rospat145@rupto.ru.

Приложение: на *4* л. в 1 экз.

О.В. Фомичев

М.Н. Кириченко
Департамент социального развития и инноваций
8 495 650 8113



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэкономразвития России
от «__» _____ 2016 г. № _____

ПРАВИЛА

составления и подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражений и заявлений, направленных на защиту интеллектуальных прав

1. Для рассмотрения и разрешения споров в порядке, указанном в пункте 2 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 27, ст. 3122; № 45, ст. 5147; 2010, № 8, ст. 777; № 9, ст. 899; № 41, ст. 5188; 2011, № 50, ст. 7364; 2013, № 27, ст. 3477, 3479; № 30, ст. 4055; 2014, № 11, ст. 1100; 2015, № 1, ст. 83; № 27, ст. 3996; № 29, ст. 4342, № 48, ст. 6708, 6724) (далее – Кодекс), подается одно из следующих видов возражений и заявлений (далее соответственно – возражение, заявление):

1) возражение на решение об отказе в выдаче или о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец;

2) возражение на решение о признании заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (далее соответственно – заявка на изобретение, полезную модель, промышленный образец) отозванной;

3) возражение на решение об отказе в принятии заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака (далее соответственно – заявка на товарный знак, товарный знак), заявки на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование или заявки на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара (далее – заявка на наименование места происхождения товара) к рассмотрению;

4) возражение на решение о признании заявки на товарный знак или заявки на наименование места происхождения товара отозванной;

5) возражение на решение об отказе в государственной регистрации или о государственной регистрации товарного знака;

6) возражение на решение о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации (далее – знак по международной регистрации);

7) возражение на решение об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) в предоставлении исключительного права на такое наименование или о государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) о предоставлении исключительного права на такое наименование;

8) возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности;

9) возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в случае, если изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть объектами патентных прав;

10) возражение против выдачи патента на промышленный образец, включающий, воспроизводящий или имитирующий официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части в соответствии со статьей 1231.1 Кодекса;

11) возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель в случае несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели;

12) возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель в случае наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента на изобретение, полезную модель, признаков,

не раскрытых на дату подачи заявки на изобретение, полезную модель в документах, представленных на эту дату;

13) возражение против выдачи патента на промышленный образец в случае наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки на промышленный образец, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки на промышленный образец;

14) возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 Кодекса;

15) возражение против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 г. (далее соответственно – Евразийская патентная конвенция, евразийский патент на изобретение);

16) возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, общеизвестному товарному знаку или против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации;

17) возражение против предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара;

18) возражение против предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара;

19) возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку, знаку по международной

регистрации или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией;

20) заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации, о прекращении правовой охраны общеизвестного в Российской Федерации товарного знака (далее – общеизвестный товарный знак) в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида;

21) заявление о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков, установленных абзацем первым пункта 1 статьи 1508 Кодекса;

22) заявление о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара;

23) заявление о прекращении действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

I. Составление и подача возражений и заявлений

2. Возражения, предусмотренные подпунктами 1 – 7 пункта 1 Правил составления и подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражений и заявлений, направленных на защиту интеллектуальных прав (далее – Правила), могут быть поданы лицом, подавшим заявку на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, наименование места происхождения товара, владельцем знака по международной регистрации (его правопреемником) (далее соответственно – заявитель, заявка, средство индивидуализации).

3. Возражения, предусмотренные подпунктами 8 – 15 пункта 1 Правил, могут быть поданы в течение всего срока действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, евразийского патента на изобретение

(далее – результат интеллектуальной деятельности) любым лицом, а по истечении срока действия патента на результат интеллектуальной деятельности – заинтересованным лицом.

Возражения, предусмотренные подпунктами 16 – 19 пункта 1 Правил, а также заявление, предусмотренное подпунктом 20 пункта 1 Правил, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В установленном законодательством Российской Федерации случае возражение, предусмотренное подпунктом 16 пункта 1 Правил, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак, знак по международной регистрации в одном из государств – участников Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., заключенной в г. Париже (далее – Парижская конвенция).

Заявления, предусмотренные подпунктами 21 – 23 пункта 1 Правил, могут быть поданы любым лицом.

4. Возражения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 1 Правил, подаются в сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

Возражения, предусмотренные подпунктами 3 – 7 пункта 1 Правил, подаются в сроки, предусмотренные соответственно пунктом 1 статьи 1500 Кодекса или пунктом 1 статьи 1528 Кодекса.

5. Пропущенный заявителем срок подачи возражений, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 1 Правил, восстанавливается по ходатайству заявителя при условии, что он укажет:

1) уважительные причины, по которым не был соблюден срок подачи возражений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 Правил, установленный пунктом 3 статьи 1387 Кодекса для подачи возражения;

2) причины, по которым не был соблюден срок подачи возражений, предусмотренных подпунктами 3 – 7 пункта 1 Правил, установленный соответственно пунктом 1 статьи 1500 или пунктом 1 статьи 1528 Кодекса для подачи возражения.

6. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи возражений,

предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 1 Правил, может быть подано заявителем в течение 12 месяцев со дня истечения установленного пунктом 3 статьи 1387 Кодекса срока подачи возражения.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи возражений, предусмотренных подпунктами 3 – 7 пункта 1 Правил, может быть подано в течение 6 месяцев со дня истечения установленного соответственно пунктом 1 статьи 1500 Кодекса или пунктом 1 статьи 1528 Кодекса срока подачи возражения.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи возражений, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 1 Правил, должно относиться к одной заявке, одному знаку по международной регистрации.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи возражений, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 1 Правил, подаются одновременно с возражением, восстановление срока подачи которого испрашивается.

7. Возражения или заявления и прилагаемые к ним документы и материалы (при наличии) представляются в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент):

- 1) на бумажном носителе в окно приема документов;
- 2) на бумажном носителе отправлением через организацию почтовой связи;
- 3) в электронной форме через официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.rupto.ru> (далее – интернет-сайт Роспатента).

8. Возражения, предусмотренные подпунктами 1 – 7 пункта 1 Правил, и прилагаемые к ним документы и материалы (при наличии) подаются в одном экземпляре.

Возражения или заявления, предусмотренные подпунктами 8 – 14, 16 – 23 пункта 1 Правил, и прилагаемые к ним документы и материалы (при наличии), представленные на бумажном носителе, подаются в количестве экземпляров, равном количеству правообладателей результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, плюс один экземпляр.

Возражение, предусмотренное подпунктом 15 пункта 1 Правил,

и прилагаемые к ним документы и материалы (при наличии), представленные на бумажном носителе, подаются в количестве экземпляров, равном количеству владельцев евразийского патента на изобретение, плюс два экземпляра.

В случае подачи возражения или заявления, предусмотренного подпунктами 8 – 23 пункта 1 Правил, в электронной форме лицо, подающее возражение или заявление, до направления возражения или заявления в Роспатент направляет его и прилагаемые к нему документы и материалы (при наличии) по юридическому адресу или адресу места жительства правообладателя, а также направляет уведомление о подаче возражения по адресу для переписки, указанному в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков или соответствующем международном реестре.

Технические требования к подаче возражений и заявлений в электронной форме приведены на интернет-сайте Роспатента и подведомственного ему ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).

Подаваемые в электронной форме возражения или заявления подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Требования к возражениям и заявлениям

9. Возражения, предусмотренные подпунктами 1 – 7 пункта 1 Правил, должны относиться к одной заявке, одному знаку по международной регистрации.

Возражения или заявления, предусмотренные подпунктами 8 – 17, 19 – 22 пункта 1 Правил, должны относиться к одному результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации.

Возражение или заявление, предусмотренные подпунктами 18, 23 пункта 1 Правил соответственно, должны относиться к одному свидетельству об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Одно возражение или заявление не может содержать несколько видов возражений или заявлений, указанных в подпунктах 1 – 23 пункта 1 Правил.

10. Возражение или заявление представляется в машинописном виде на русском языке.

Прилагаемые к возражению или заявлению документы и материалы (при наличии) представляются на русском языке. Если документ или материал составлен на ином языке, к нему прилагается перевод на русский язык, подписанный лицом, осуществившим перевод.

11. Возражение или заявление подписывается соответственно заявителем, лицом, подавшим возражение или заявление (его представителем, в том числе патентным поверенным). Подпись расшифровывается путем указания инициалов и фамилии подписывающего лица.

От имени юридического лица возражение или заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с указанием его должности. Если заявителей, лиц, подавших возражение или заявление, несколько, то возражение или заявление подписывается всеми заявителями, лицами, подавшими возражение или заявление, либо их представителем.

12. В возражении или заявлении указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица или наименование юридического лица – заявителя или лица, подавшего возражение или заявление;

2) адрес места нахождения или места жительства заявителя или лица, подавшего возражение или заявление;

3) адрес для переписки (почтовый адрес), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица или наименование юридического лица адресата;

4) номер заявки либо номер патента на изобретение, полезную модель,

промышленный образец, свидетельства на товарный знак, свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, номер знака по международной регистрации или номер наименования места происхождения товара, в отношении которого подается возражение или заявление;

5) вид подаваемого возражения или заявления в соответствии с пунктом 1 Правил;

б) доводы и обстоятельства, на которых основано возражение или заявление;

7) решение Роспатента, которое заявитель, лицо, подавшее возражение или заявление, просит принять по результатам рассмотрения возражения или заявления;

8) иные сведения, в том числе предусмотренные пунктами 13 – 18 Правил.

13. В возражениях, предусмотренных подпунктами 8 – 15 пункта 1 Правил, указываются также следующие сведения:

1) соответствующее нарушение подпунктов 1 – 4 пункта 1 статьи 1398 Кодекса и его обоснование;

2) в возражении, предусмотренном подпунктом 8 пункта 1 Правил – соответствующее нарушение условий патентоспособности, при этом:

- при подаче возражения против выдачи патента на группу результатов интеллектуальной деятельности нарушение условий патентоспособности указывается для каждого независимого пункта формулы, характеризующей группу изобретений, полезных моделей или для каждого изделия группы промышленных образцов (для патента на промышленный образец, выданный по заявке, поданной до 1 октября 2014 г., – также для каждого пункта перечня существенных признаков группы промышленных образцов);

- в случае наличия в независимом пункте формулы оспариваемого патента на изобретение или полезную модель одного или нескольких признаков, выраженных альтернативными понятиями, нарушение условий патентоспособности указывается по меньшей мере по одному из таких понятий для каждого такого признака;

3) в возражении против выдачи патента на результат интеллектуальной деятельности, не соответствующий условию «новизна», указывается источник

информации, в котором раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения или все существенные признаки полезной модели, указанные в формуле оспариваемого патента на изобретение или полезную модель, или из которого известен признак (признаки) изобретения или полезной модели по оспариваемому патенту на изобретение или полезную модель, а в отношении патента на промышленный образец – источник информации, из которого известна вся совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, либо из которого известно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия (в отношении патента на промышленный образец, выданный по заявке, поданной до 1 октября 2014 г., – каждый существенный признак промышленного образца, нашедший отражение на изображениях изделия и приведенный в перечне существенных признаков промышленного образца).

При указании источника информации следует указывать конкретную страницу (колонку, абзац, строку) данного источника информации (а также текста его перевода в случае, если оригинал источника информации выполнен не на русском языке), где содержатся необходимые сведения.

В случае указания в возражении на известность сведений об одном и том же средстве или признаке из нескольких альтернативных источников информации должно быть конкретизировано, какой из приведенных источников является наиболее релевантным.

Если формула оспариваемого патента на изобретение, полезную модель характеризует группу изобретений, полезных моделей, в возражении данные требования выполняются для каждого независимого пункта формулы отдельно.

Если оспариваемый патент на промышленный образец относится к группе промышленных образцов, в возражении данные требования выполняются для каждого изделия группы промышленных образцов отдельно (для патента на промышленный образец, выданный по заявке, поданной до 1 октября 2014 г. –

также для каждого пункта перечня существенных признаков группы промышленных образцов).

4) в возражении, поданном по истечении срока действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, должно быть приведено обоснование заинтересованности, которая послужила мотивом для подачи возражения.

14. В возражениях, предусмотренных подпунктами 16 – 19 пункта 1 Правил, указываются также следующие сведения:

1) основания оспаривания предоставления правовой охраны средству индивидуализации и конкретные нарушения, препятствующие предоставлению (действию) правовой охраны, а также их обоснование;

2) обоснование заинтересованности, которая послужила мотивом для подачи возражения;

3) реквизиты соответствующего решения государственного органа (в возражении, предусмотренном подпунктом 19 пункта 1 Правил);

4) об охранном документе, подтверждающем исключительное право в одном из государств – участников Парижской конвенции (в случае оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации, если правовая охрана ему была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции);

5) о товарном знаке и обстоятельствах, способствующих введению потребителя в заблуждение (в случае оспаривания предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара, если использование наименования места происхождения товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в связи с наличием товарного знака, имеющего более ранний приоритет);

6) о нарушении требований законодательства Российской Федерации (в случае оспаривания предоставления правовой охраны наименованию места происхождения

товара и (или) исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, если исключительное право было предоставлено с нарушением требований законодательства Российской Федерации).

15. Заявление, предусмотренное подпунктом 20 пункта 1 Правил, должно содержать фактические данные о том, что товарный знак (знак по международной регистрации), общеизвестный товарный знак превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, в том числе сведения об использовании этого товарного знака различными независимыми изготовителями (об объемах производства, о территории распространения и длительности использования), а также обоснование заинтересованности, которая послужила мотивом для подачи возражения.

16. Заявление, предусмотренное подпунктом 21 пункта 1 Правил, должно содержать фактические обстоятельства утраты общеизвестным товарным знаком признаков, установленных абзацем первым пункта 1 статьи 1508 Кодекса.

17. В заявлении, предусмотренном пунктом 22 пункта 1 Правил, приводятся фактические данные:

- об исчезновении характерных для географического объекта условий и невозможности производить товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;

- о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара в стране происхождения товара.

18. В заявлении, предусмотренном пунктом 23 пункта 1 Правил, приводятся фактические данные:

- об утрате товаром, производимом обладателем свидетельства, особых свойств, указанных в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;

- об утрате иностранным юридическим лицом, иностранным гражданином или лицом без гражданства права на наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

19. При необходимости к возражению или заявлению прилагаются документы и материалы, отсутствие которых препятствует рассмотрению возражения или заявления, в том числе:

1) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны ее происхождения, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя (за исключением случаев, установленных законом);

2) переводы на русский язык документов и материалов, прилагаемых к возражению и заявлению, подписанные лицом, осуществившим перевод;

3) оригинал ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи возражения;

4) оригинал ходатайства о рассмотрении в качестве возражения или заявления, повторяющего ранее поданное возражение или заявление того же лица (тех же лиц), не принятого к рассмотрению, документов и материалов предыдущего возражения или заявления;

5) копия документа, подтверждающего отправку правообладателю (ям) возражения или заявления, поданного в электронной форме, прилагаемых к нему документов и материалов и уведомления о подаче возражения в соответствии с абзацем четвертым пункта 8 Правил.

20. К возражению или заявлению прилагаются материалы, на которых основаны доводы возражения или заявления, в том числе:

- источники информации, в том числе словарно-справочные, подтверждающие доводы (обоснование) возражения или заявления;

- документы, содержащие данные об использовании технического средства;

- документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пунктах 13 – 18 Правил;

- вступившие в законную силу судебные акты.

21. К возражению (заявлению) по инициативе заявителя, лица, подавшего возражение или заявление, прикладывается:

- копия документа, подтверждающего уплату пошлины, указанной в пункте 5

Правил рассмотрения и разрешения в административном порядке споров, утвержденных настоящим Приказом;

- ходатайство о ведении по возражению, предусмотренному подпунктами 1 – 7 пункта 1 Правил, переписки через сервис электронного взаимодействия с заявителем на интернет-сайте Роспатента;

- ходатайство об участии в заседании по возражению (заявлению) в режиме удаленного доступа с применением видеоконференцсвязи.

22. Ходатайство об участии в заседании по возражению (заявлению) в режиме удаленного доступа с применением видеоконференцсвязи подается не менее чем за пятнадцать календарных дней до заседания.

В ходатайстве об участии в заседании по возражению (заявлению) в режиме удаленного доступа с применением видеоконференцсвязи должен быть указан адрес электронной почты обратившегося лица, а также приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны ее происхождения, или иной документ, подтверждающий полномочия на участие в заседании представителя лица, подавшего такое ходатайство – участника видеоконференции, если таковая не была представлена ранее.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэкономразвития России
от «__» _____ 2016 г. № _____

ПРАВИЛА

рассмотрения и разрешения в административном порядке споров

1. Настоящие Правила рассмотрения и разрешения в административном порядке споров (далее – Правила) устанавливают порядок рассмотрения и разрешения споров Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) в порядке, указанном в пункте 2 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 27, ст. 3122; № 45, ст. 5147; 2010, № 8, ст. 777; № 9, ст. 899; № 41, ст. 5188; 2011, № 50, ст. 7364; 2013, № 27, ст. 3477, 3479; № 30, ст. 4055; 2014, № 11, ст. 1100; 2015, № 1, ст. 83; № 27, ст. 3996; № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6708, 6724) (далее – Кодекс).

2. Рассмотрение и разрешение в административном порядке споров осуществляется Роспатентом непосредственно или с привлечением подведомственного ему Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) для проведения подготовительных работ в целях осуществления Роспатентом юридически значимых действий.

В целях рассмотрения и разрешения в административном порядке споров Роспатент определяет перечень специалистов, привлекаемых для рассмотрения возражений и заявлений, указанных в пункте 1 Правил составления и подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражений и заявлений, направленных на защиту интеллектуальных прав, утвержденных настоящим Приказом (далее соответственно – Правила составления и подачи, возражение, заявление).

3. Руководитель Роспатента или уполномоченное им лицо, являющееся должностным лицом Роспатента, назначает специалиста, ответственного за рассмотрение конкретного возражения или заявления, утверждает из перечня специалистов, указанного в пункте 2 Правил, состав лиц, осуществляющих рассмотрение возражения или заявления на заседании (далее – коллегия) с указанием председательствующего на заседании.

Ответственный за рассмотрение возражения или заявления назначает заседания коллегии и готовит проект заключения коллегии и проект решения Роспатента.

Возражения или заявления рассматриваются коллегией в составе не менее трех ее членов, утвержденном в соответствии с настоящим пунктом.

В случае замены одного из членов коллегии в процессе рассмотрения возражения или заявления заседание коллегии начинается заново.

Член коллегии не может рассматривать возражение или заявление и подлежит отводу, если он:

- участвовал в рассмотрении соответствующей заявки (в частности, в подготовке уведомления или заключения по результатам экспертизы заявки), в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации на стадии экспертизы, в рассмотрении соответствующего заявления о признании общеизвестным товарным знаком (далее – экспертиза);

- состоит в родственных отношениях или в свойстве с кем-либо из сторон спора или сотрудником, принимавшим участие в экспертизе;

- делал публичные заявления по существу рассматриваемого спора.

В состав коллегии не могут входить лица, состоящие в родстве или свойстве между собой.

В случае отвода члена коллегии производится его замена. Замена осуществляется путем назначения руководителем Роспатента или иным уполномоченным им лицом другого члена коллегии.

I. Прием и регистрация возражений и заявлений

4. Поданное в соответствии с пунктом 7 Правил составления и подачи возражение или заявление принимается и регистрируется при отсутствии оснований, указанных в пункте 5 Правил.

Прием и регистрация возражения или заявления осуществляются в день его поступления в Роспатент путем присвоения регистрационного номера, а также указания даты поступления возражения или заявления с приложением дополнительных документов и материалов (при их наличии) и количества представленных листов.

Датой подачи возражения или заявления признается дата его регистрации.

Прием и регистрация возражения или заявления осуществляются сотрудниками, к компетенции которых отнесены прием и регистрация входящей корреспонденции.

Зарегистрированное возражение или заявление возврату не подлежит.

При наличии оснований для отказа в приеме возражения или заявления Роспатент в течение 5 рабочих дней направляет лицу, подавшему возражение или заявление, уведомление об отказе в приеме возражения или заявления в соответствии с пунктом 15 Правил.

5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме возражения или заявления:

- а) возражение или заявление представлено не на русском языке;
- б) возражение или заявление представлено не в машинописной форме;
- в) возражение или заявление и прилагаемые к нему документы и материалы не поддаются прочтению.

II. Формальная проверка возражения или заявления

6. По зарегистрированному возражению или заявлению проводится формальная проверка, которая включает проверку соблюдения требований,

предъявляемых к составлению и подаче возражения или заявления Правилами составления и подачи (за исключением требований установленных подпунктами 2, 4 пункта 13, пунктами 14 – 18 Правил составления и подачи), проверку отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 13 Правил, и проверку уплаты пошлин, предусмотренных пунктами 1.13.1, 1.13.2, 1.16.1 – 1.16.3, 2.13 – 2.19, 2.21 – 2.24, 2.29 и 2.34 приложения к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6171; 2011, № 39, ст. 5487; 2013, № 47, ст. 6106) (далее соответственно – проверка уплаты пошлины, Положение о пошлинах).

7. Проверка уплаты пошлины проводится посредством межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с Федеральным казначейством. При проведении проверки уплаты пошлины используется информация, содержащаяся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, при этом могут использоваться сведения, содержащиеся в копии документа, подтверждающего уплату пошлины, если таковая представлена с возражением или заявлением.

В случае если уплата пошлины не была произведена на дату поступления заявления или возражения, ее уплата может быть осуществлена в течение двух месяцев с даты направления заявителю по возражениям, предусмотренным подпунктами 1 – 7 пункта 1 Правил составления и подачи, лицу, подавшему возражение или заявление, предусмотренные подпунктами

8 – 23 пункта 1 Правил составления и подачи (далее – заявитель), уведомляющего документа о начислении соответствующей пошлины.

Документ о начислении пошлины направляется в срок, не превышающий _____ *рабочих дней* с даты поступления возражения или заявления в Роспатент.

При наличии обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения или заявления к рассмотрению, указанных в пункте 13 Правил, документ о начислении пошлины не направляется.

8. В случае нарушения заявителем требований, предъявляемых к составлению и подаче возражений и заявлений, установленных пунктом 8, пунктом 9, абзацем 2, 3 пункта 10, подпунктами 1, 3 пункта 13, подпунктами 1, 2 пункта 19, пункта 20 Правил составления и подачи, и которые могут быть устранены без изменения мотивов возражения или заявления, а также в случае несоответствия ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи возражения, предусмотренного подпунктами 1 – 7 пункта 1 Правил составления и подачи, требованиям пункта 5 Правил составления и подачи, заявителю в течение _____ *рабочих дней* с даты поступления возражения или заявления направляется запрос, содержащий информацию о конкретных обстоятельствах, наличие которых препятствует принятию возражения или заявления к рассмотрению, а также предложение представить в срок, не превышающий четырех месяцев с даты направления указанного запроса, документы и сведения, устраняющие данные обстоятельства.

9. Если в возражении, предусмотренном подпунктами 8 – 15 пункта 1 Правил составления и подачи, указано на несколько нарушений условий патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца предусмотренных статьями 1350 – 1352 Кодекса и (или) на несколько нарушений, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 1 статьи 1398 Кодекса, заявитель уведомляется о необходимости в двухмесячный срок осуществить доплату пошлины в соответствии с пунктом 1.16.3 Положения о пошлинах

(далее – доплата пошлины) либо представить ответ на запрос о том, в отношении какого из нарушений следует рассматривать возражение.

10. По истечении срока уплаты пошлины, установленного абзацем третьим пункта 7 Правил, осуществляется повторная проверка уплаты пошлины.

По истечении срока направления ответа на запрос, установленного пунктом 8 Правил, осуществляется повторная проверка соблюдения требований, предъявляемых к возражению или заявлению Правилами составления и подачи.

По истечении срока доплаты пошлины или ответа на запрос, установленного пунктом 9 Правил, осуществляется повторная проверка уплаты пошлины, а также проверка поступления от заявителя ответа на запрос о том, в отношении какого из нарушений следует рассматривать возражение.

11. В случае если отсутствуют основания для направления документа о начислении пошлины и запроса, предусмотренных абзацем вторым пункта 7, пунктом 8 и пунктом 9 Правил, в течение _____ *рабочих дней* со дня поступления возражения или заявления и не ранее, чем за месяц до заседания коллегии, заявителю и правообладателю (всем правообладателям в случае, если их несколько) (далее – стороны спора) направляется уведомление о принятии возражения или заявления к рассмотрению (далее – уведомление о принятии к рассмотрению).

В случае если в течение двух месяцев с даты направления уведомления, предусмотренного пунктом 9 Правил, заявителем не осуществлена доплата пошлины или не направлен ответ на запрос о том, в отношении какого из нарушений следует рассматривать возражение, возражение рассматривается в отношении первого из указанных в возражении нарушений.

12. В уведомлении о принятии к рассмотрению указываются дата, время и место рассмотрения возражения или заявления.

В уведомлении о принятии к рассмотрению, направляемом правообладателю, ему предлагается представить в Роспатент и в адрес

заявителя отзыв на возражение или заявление, а также прикладывается экземпляр возражения или заявления, а в случае поступления возражения или заявления в электронной форме, в уведомлении приводится ссылка и иные сведения, необходимые для ознакомления с возражением или заявлением через адрес официального сайта Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.rupto.ru>.

Уведомление о принятии к рассмотрению направляется по адресу для переписки с заявителем, указанному соответственно в возражении или заявлении и адресу правообладателя, указанному в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации и Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (далее соответственно – Реестры, Перечень) или соответствующем международном реестре.

В случае если после принятия к рассмотрению возражения или заявления в отношении изобретения (евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 г. (далее соответственно – Евразийская патентная конвенция, евразийский патент на изобретение), полезной модели, промышленного образца (далее – результат интеллектуальной деятельности) или товарного знака, знака по международной регистрации, общеизвестного в Российской Федерации товарного знака, наименования места происхождения товара (далее соответственно – средство индивидуализации, объект интеллектуальной собственности), указанного в возражении или заявлении, зарегистрировано отчуждение (передача) исключительного права (далее – отчуждение исключительного права) или переход исключительного права без договора, уведомление о принятии к рассмотрению направляется лицу, к которому

в результате регистрации отчуждения или перехода исключительного права выдан патент на соответствующий результат интеллектуальной деятельности, свидетельство на соответствующее средство индивидуализации или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (далее – охранный документ).

13. По результатам формальной проверки возражение или заявление не принимается к рассмотрению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) нарушение требований пункта 11 Правил составления и подачи;

б) наличие в Реестрах записи о признании недействительным оспариваемого патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, о признании недействительным оспариваемого предоставления прав охраняемого товарного знака, общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку, наименованию места происхождения товара, оспариваемого предоставления исключительного права на такое наименование, состоявшееся признание недействительным оспариваемого предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации, состоявшееся прекращение действия евразийского патента на изобретение на территории Российской Федерации;

в) наличие состоявшейся государственной регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара, состоявшегося предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, состоявшегося предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации на основании решения Роспатента, которое оспаривается в возражении, предусмотренном подпунктами 1 – 7 пункта 1 Правил составления и подачи;

г) наличие в возражении или заявлении, а также прилагаемых к ним документах и материалах (при наличии) нецензурных либо оскорбительных

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

д) подача возражения на решение Роспатента за пределами сроков, указанных в пункте 4 Правил составления и подачи, и непредставление совместно с возражением ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи возражения, предусмотренном пунктом 5 Правил составления и подачи;

е) неуплата пошлины в установленном пунктами 1.13.1, 1.13.2, 1.16.1 – 1.16.3, 2.13 – 2.19, 2.21 – 2.24, 2.29 и 2.34 приложения к Положению о пошлинах размере в течение 2 месяцев со дня направления документа о начислении пошлины, предусмотренного абзацем третьим пункта 7 Правил;

ж) непредставление ответа на запрос, предусмотренный пунктом 9 Правил, в течение 4 месяцев со дня направления указанного запроса.

14. В течение десяти рабочих дней с даты поступления возражения или заявления или по истечении срока, установленного подпунктами «е» и «ж» пункта 13 Правил, заявителю направляется уведомление об отказе в принятии возражения или заявления к рассмотрению.

В случае направления заявителю уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, заявитель вправе повторно обратиться с возражением или заявлением о том же предмете и по тем же основаниям путем подачи нового возражения или заявления.

15. Уведомление о принятии к рассмотрению или об отказе в принятии возражения или заявления к рассмотрению направляется сторонам спора почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае если заявителем, подавшим возражение или заявление в электронной форме, в качестве адреса для переписки указан адрес электронной почты, уведомление о принятии к рассмотрению, уведомление об отказе в принятии возражения или заявления к рассмотрению, а также документ о начислении пошлины, уведомления и запросы, предусмотренные пунктами 7 – 9 Правил, направляются заявителю по электронной почте.

III. Рассмотрение возражения или заявления

16. До публикации соответствующей заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, рассмотрение возражений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 Правил составления и подачи, осуществляется в закрытых заседаниях коллегии.

17. Первое заседание коллегии проводится в течение четырех месяцев со дня направления уведомления о рассмотрении, за исключением случаев, когда принято решение о переносе заседания коллегии в соответствии с пунктами 23 – 25 Правил.

18. Коллегия вправе запрашивать сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения возражения или заявления, принятого к рассмотрению, у сторон спора, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных лиц, в том числе международных организаций (Всемирная организация интеллектуальной собственности, Евразийское патентное ведомство).

Стороны вправе представить на заседание дополнительные документы и материалы в подтверждение заявленных доводов.

19. В случае участия в заседании коллегии одного лица или нескольких лиц в режиме удаленного доступа с применением видеоконференцсвязи заседание коллегии проводится в соответствии с настоящим разделом Правил с учетом положений, предусмотренных настоящим пунктом.

В случае необходимости представления лицом, принимающим участие в заседании в режиме удаленного доступа с применением видеоконференцсвязи, письменных документов, в том числе ходатайств и заявлений, указанных в пунктах 35 – 41 Правил, лицо, принимающее участие в заседании в режиме удаленного доступа с применением видеоконференцсвязи, вправе ходатайствовать о переносе заседания коллегии.

Ознакомление лица, принимающего участие в заседании в режиме удаленного доступа с применением видеоконференцсвязи, с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, на наименование места происхождения товара, заявки

на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения (далее – заявка), материалами дела, относящегося к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации, признанию товарного знака или обозначения, используемого в качестве товарного знака, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком (далее – признание общеизвестным товарным знаком, общеизвестный товарный знак), в порядке, предусмотренном пунктом 21 Правил, не осуществляется.

20. Стороны спора имеют право участвовать в заседании коллегии (в том числе в лице представителей).

Для представления пояснений по вопросам, связанным с экспертизой, коллегия вправе привлечь к рассмотрению дела сотрудника, принимавшего участие в экспертизе.

Неявка стороны спора, уведомленной о дате и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

21. Стороны спора имеют право знакомиться с документами заявки, материалами дела, относящегося к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации, признанию общеизвестным товарным знаком, в процессе заседания коллегии, делать выписки и использовать личные технические средства копирования.

22. Дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе коллегии или по письменной просьбе стороны спора.

В случае переноса проведения заседания коллегии стороны спора уведомляются о новой дате, времени и месте заседания коллегии в порядке, установленном абзацами первым – четвертым пункта 12 и пунктом 15 Правил.

Максимальный срок назначения даты заседания коллегии в случае переноса даты заседания коллегии составляет 3 месяца с даты предыдущего заседания коллегии (за исключением переноса заседания коллегии

по инициативе коллегии в соответствии с подпунктом г) пункта 23 Правил, а также в случае переноса заседания коллегии по просьбе стороны спора).

В случае если адрес для переписки уточнен стороной в ходе рассмотрения спора, уведомление направляется по уточненному адресу для переписки.

23. Дата проведения заседания коллегии переносится по инициативе коллегии, в частности, в случае:

а) болезни члена коллегии, ответственного за рассмотрение конкретного возражения или заявления, при отсутствии возможности его замены на иное лицо;

б) необходимости уточнения сведений, относящихся к стороне спора или к объекту интеллектуальной собственности, являющемуся предметом спора;

в) выявления необходимости запроса сведений или документов в соответствии с пунктом 18 Правил;

в) необходимости представления лицом, участвующим в заседании в режиме удаленного доступа, письменных документов, в том числе ходатайств и заявлений, указанных в пунктах 35 – 41 Правил;

г) наличия судебного акта о принятии обеспечительных мер в отношении объекта интеллектуальной собственности, являющегося предметом спора;

д) отсутствия на дату заседания коллегии сведений о надлежащем уведомлении стороны спора о принятии возражения или заявления к рассмотрению или о дате заседания коллегии;

е) выявления членами коллегии новых обстоятельств, препятствующих регистрации объекта интеллектуальной собственности, признанию товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации, предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара (далее – предоставление правовой охраны), не учтенных в основаниях для отказа

предоставлении правовой охраны, приведенных в оспариваемом решении Роспатента, принятого по результатам экспертизы, и препятствующих предоставлению правовой охраны;

ж) представления стороной спора или сотрудником, принимавшим участие в экспертизе, участвующими в рассмотрении возражения или заявления, документов, требующих дополнительного времени для более тщательного их изучения коллегией;

з) если на дату проведения не завершены процедуры внесения изменений в заявку (государственную регистрацию объекта интеллектуальной собственности), выделения заявки (государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности) или преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель, указанные в пунктах 35 – 39 Правил;

е) если коллегия признала невозможность рассмотрения возражения или заявления на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, указанных в пункте 20 Правил.

24. Заседание коллегии переносится по письменной просьбе стороны спора, составленной в произвольной форме с указанием причины переноса заседания коллегии на более поздний срок, если коллегия признает причины переноса заседания коллегии, указанные стороной спора, уважительными, в частности, в случае:

а) болезни стороны спора;

б) если правообладателю стало известно о наличии спора в отношении объекта интеллектуальной собственности, исключительное право на который ему принадлежит, и о дате заседания коллегии в срок, объективно недостаточный для подготовки к заседанию;

в) поступления от сторон просьб о переносе заседания коллегии в связи с осуществлением между ними переговоров по поводу мирного урегулирования спора;

г) необходимости представления стороной документов и материалов, не изменяющих мотивы возражения или заявления, подтверждающих доводы

в защиту сохранения правовой охраны объекта интеллектуальной собственности, исключительного права на наименование места происхождения товара или действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение (далее – правовая охрана) или опровергающих их, при наличии у коллегии обоснованного убеждения, что такие документы и материалы могут быть представлены;

д) осуществления заявителем действий по приобретению исключительных прав в отношении противопоставленных экспертизой товарных знаков, общеизвестных товарных знаков (знаков по международной регистрации);

е) поступления ходатайств, предусмотренных пунктами 35 – 45 Правил;

ж) в иных случаях.

25. В случае если на рассмотрении 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 объекту интеллектуальной собственности или охранному документу, рассмотрение таких возражений или заявлений осуществляется на одном заседании, в случае если коллегия признает, что рассмотрение таких возражений или заявлений на одном заседании будет способствовать правильному и своевременному рассмотрению спора.

26. Заседания коллегии проводятся в залах заседаний – комнатах, специально предназначенных для осуществления рассмотрения возражений и заявлений.

Председательствующий коллегии открывает заседание коллегии, озвучивает состав коллегии, а также объявляет, какое возражение или заявление подлежит рассмотрению на заседании коллегии.

Председательствующий коллегии руководит заседанием коллегии, в том числе устанавливает порядок, согласно которому будут заслушиваться выступления лиц, участвующих в заседании, и при необходимости регламентирует время выступления таких лиц.

27. В процессе каждого заседания коллегии в отношении каждого возражения или заявления одним из членов коллегии ведется протокол, в котором указываются:

- а) дата проведения заседания коллегии;
- б) регистрационный номер заявки (либо номер международной регистрации), по которой рассматривается возражение или заявление;
- в) перечень участников заседания коллегии;
- г) основания, выдвинутые коллегией, которые не были учтены в оспариваемом решении Роспатента (при их наличии);
- д) сведения о документах, материалах и ходатайствах, приобщенных к протоколу (при их наличии);
- е) сведения о результате рассмотрения просьбы о переносе проведения заседания коллегии или указание о переносе проведения заседания коллегии по инициативе коллегии;
- ж) сведения об отводах членов коллегии;
- з) резолютивная часть заключения коллегии, сделанная по результатам рассмотрения возражения или заявления;
- и) сведения об использовании технических средств записи заседания комиссии (в случае проведения стенографической записи или аудиозаписи заседания коллегии).

Протокол подписывается всеми членами коллегии.

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

28. В процессе заседания коллегии участники заседания коллегии вправе:

- а) заявлять отводы членам коллегии;
- б) заявлять ходатайства и возражать относительно ходатайств других лиц;
- в) давать пояснения и приводить свои доводы по всем возникающим в ходе разбирательства вопросам;

г) представлять для приобщения к делу письменные пояснения, документы и материалы.

29. Изучив документы и материалы возражения или заявления и заслушав участников рассмотрения коллегия удаляется в совещательную комнату для формирования вывода по результатам рассмотрения возражения или заявления (пункт 30 Правил), который излагается в форме резолютивной части заключения коллегии (пункты 31 – 33 Правил).

Общий вывод по результатам рассмотрения определяется простым большинством голосов членов коллегии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

30. По результатам рассмотрения возражения или заявления формируется вывод об удовлетворении возражения или заявления, отказе в удовлетворении возражения или заявления или о прекращении делопроизводства по возражению или заявлению.

При формировании вывода члены коллегии оценивают доказанность заявителем неправомерности оспариваемого решения Роспатента, принятого по результатам экспертизы, неправомерности предоставления (сохранения) правовой охраны (выдачи охранного документа), наличие оснований для прекращения правовой охраны (действия охранного документа), а также исследуется заинтересованность заявителя или лица, подавшего возражение, в установленных пунктом 3 Правил составлении и подачи случаев.

Вывод о прекращении делопроизводства по возражению или заявлению формируется в случае подачи заявителем ходатайства об отзыве возражения или заявления до оглашения резолютивной части заключения коллегии.

31. Вывод об удовлетворении возражения на решение Роспатента предусматривает вывод о необходимости отмены оспариваемого решения Роспатента и принятия нового решения или необходимости изменения оспариваемого решения Роспатента.

Вывод об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента может предусматривать вывод о необходимости изменения оспариваемого решения Роспатента по основаниям, выдвинутым коллегией.

32. Вывод об удовлетворении возражения на решение об отказе в выдаче или о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (подпункт 1 пункта 1 Правил составления и подачи) в связи с тем, что оспариваемое решение Роспатента принято без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае неподтверждения содержащихся в оспариваемом решении Роспатента аргументов и вывода о непатентоспособности заявленного результата интеллектуальной деятельности, предусматривает вывод о необходимости отмены оспариваемого решения Роспатента и направления заявки для продолжения делопроизводства, за исключением случаев, когда не требуется проведение дополнительного информационного поиска.

33. Вывод об удовлетворении возражения на решение о признании заявки отозванной, на решение об отказе в принятии заявки на товарный знак или заявки на наименование места происхождения товара к рассмотрению (подпункты 2 – 4 пункта 1 Правил составления и подачи) предусматривает вывод о необходимости восстановления делопроизводства по заявке.

34. Резолютивная часть заключения коллегии оглашается председательствующим, который разъясняет также порядок подготовки заключения коллегии и передачи его для принятия Роспатентом решения, порядок доведения решения Роспатента до сведения сторон спора, а также указывает на возможность обжалования решения Роспатента в суде.

IV. Особенности рассмотрения возражения или заявления

35. При подаче и рассмотрении возражения на решение Роспатента об отказе в выдаче или о выдаче патента на изобретение, полезную модель или

промышленный образец (подпункт 1 пункта 1 Правил составления и подачи) до оглашения резолютивной части заключения коллегии заявитель вправе ходатайствовать о рассмотрении измененных материалов заявки в соответствии с подпунктами 36 и 37 Правил.

36. Заявитель вправе однократно ходатайствовать о рассмотрении коллегией измененной им формулы изобретения, полезной модели, измененного перечня существенных признаков промышленного образца (для заявок на выдачу патента на промышленный образец, поданных до 1 октября 2014 г.) или измененной совокупности существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение в изображениях изделия (для заявок на выдачу патента на промышленный образец, поданных после 1 октября 2014 г.), при условии, что такие изменения не требуют проведения дополнительного информационного поиска.

Такие изменения могут заключаться в исключении:

а) независимого пункта формулы, характеризующей группу изобретений или группу полезных моделей (в отношении заявок на полезные модели, поданных до 1 октября 2014 г.), не соответствующего условиям патентоспособности;

б) зависимого пункта формулы изобретения или полезной модели, не соответствующего условию патентоспособности «промышленная применимость»;

в) непатентоспособной совокупности признаков независимого пункта формулы изобретения или полезной модели, включающих альтернативное понятие;

г) пункта формулы изобретения или полезной модели, относящегося к результату интеллектуальной деятельности, который не может быть объектом патентного права;

д) пункта перечня существенных признаков промышленного образца и (или) относящихся к нему изображений (для заявок на выдачу патента на промышленный образец, поданных до 1 октября 2014 г.) или существенного

признака промышленного образца, нашедшего отражение в изображениях изделия (для заявок на выдачу патента на промышленный образец, поданных после 1 октября 2014 г.), который не может быть объектом патентного права или не соответствует условиям патентоспособности.

37. Заявитель может представить ходатайство о рассмотрении формулы изобретения или полезной модели, скорректированной путем включения в ее независимый пункт признаков из зависимых пунктов данной формулы, представленной на дату подачи заявки.

38. При рассмотрении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака или о государственной регистрации товарного знака (подпункт 5 пункта 1 Правил составления и подачи) заявитель может подать ходатайства, предусмотренные пунктами 39 и 40 Правил.

39. Заявитель в случаях и порядке, установленных пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в отношении дополнения, уточнения или исправления материалов заявки, может внести в материалы заявки изменения, если эти изменения устраняют причину, послужившую единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и их внесение делает возможной государственную регистрацию товарного знака.

Ходатайство о внесении таких изменений может быть подано до оглашения резолютивной части коллегии.

40. Заявителем может быть подана выделенная заявка в отношении товаров и услуг, неоднородных с товарами и услугами, оставшимися в перечне товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, принятой Ницким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г. (далее – перечень товаров и (или) услуг), первоначальной заявки с ходатайством о выделении.

Ходатайство о рассмотрении возражения с учетом измененного перечня товаров и (или) услуг подается до оглашения резолютивной части заключения коллегии в отношении первоначальной заявки.

Возражение по первоначальной заявке рассматривается с учетом измененного перечня товаров и (или) услуг.

41. При рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец до оглашения резолютивной части заключения коллегии правообладатель может подать заявления и ходатайства, предусмотренные подпунктами 36 и 37 Правил.

42. В период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 1398 Кодекса (для споров по возражениям, поданным после 1 октября 2014 г.).

В предусмотренном абзацем первым настоящего пункта заявлении указывается на исключение из формулы по оспариваемому патенту независимых и относящихся к ним зависимых пунктов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к полезным моделям законодательством Российской Федерации (при наличии).

Предусмотренное абзацем первым настоящего пункта заявление рассматривается с учетом заключения экспертизы о соответствии полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1351 Кодекса.

43. При рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в связи с его несоответствием условиям патентоспособности, возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение (подпункты 8 и 15 пункта 1 Правил составления и подачи), патентообладатель вправе однократно ходатайствовать о рассмотрении коллегией в рамках доводов возражения измененной формулы изобретения или полезной модели, измененного перечня существенных признаков

промышленного образца (для патентов, выданных по заявкам, поданным до 1 октября 2014 г.) или измененной совокупности существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение в изображениях изделия (для патентов, выданных по заявкам, поданным после 1 октября 2014 г.), – измененного перечня существенных признаков промышленного образца, при условии, что такие изменения не требуют проведения дополнительного информационного поиска.

Изменения могут заключаться в:

а) исключении одного или нескольких независимых пунктов формулы изобретения или полезной модели, пункта перечня существенных признаков промышленного образца (для патентов, выданных по заявкам, поданным до 1 октября 2014 г.) или признака промышленного образца, нашедшего отражение в изображениях изделия (для патентов, выданных по заявкам, поданным после 1 октября 2014 г.);

б) исключении из независимого пункта формулы изобретения или полезной модели непатентоспособной совокупности признаков, включающей альтернативное понятие;

в) включении в независимый пункт формулы изобретения признаков из зависимых пунктов, относящихся к данному независимому пункту формулы, при условии одновременного представления патентообладателем уточненного описания изобретения;

г) включении в независимый пункт формулы полезной модели признаков из зависимых пунктов, относящихся к данному независимому пункту формулы, при условии представления патентообладателем уточненного описания полезной модели, содержащего обоснование наличия причинно-следственной связи указанных признаков с возможностью достижения приведенного в описании к оспариваемому патенту на полезную модель технического результата (для патентов по заявкам, поданным до 1 октября 2014 г.) в случае приведения в описании нескольких технических результатов приводится такое

обоснование в отношении первого из указанных в этом описании технических результатов;

д) исключения одного или нескольких зависимых пунктов многозвенной формулы изобретения, полезной модели.

44. В случае оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку его правообладатель вправе подать заявление о выделении отдельной регистрации товарного знака для одного товара или части товаров и (или) услуг, указанных в первоначальной регистрации, неоднородных с товарами и (или) услугами, перечень которых остается в первоначальной регистрации и в отношении которых нет спора, в соответствии с пунктом 2 статьи 1505 Кодекса.

Заявление о выделении отдельной регистрации товарного знака может быть подано до даты заседания коллегии или непосредственно на заседании до оглашения резолютивной части.

Дальнейшее рассмотрение возражения по первоначальной регистрации осуществляется с учетом результатов рассмотрения заявления о выделении отдельной регистрации товарного знака.

45. При рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, общеизвестному товарному знаку или против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации (подпункт 16 пункта 1 Правил составления и подачи), его правообладатель вправе внести в регистрацию допускаемые пунктом 1 статьи 1505 Кодекса изменения, если эти изменения устраняют причины, являющиеся единственным основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку, общеизвестному товарному знаку, предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации недействительным, и их внесение делает возможным сохранение правовой охраны в силе, путем подачи соответствующего заявления до даты заседания коллегии или непосредственно на заседании коллегии до оглашения резолютивной части.

46. При рассмотрении возражения на решение Роспатента в случае представления членом коллегии или стороной спора, *органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным лицом, в том числе международной организацией, указанным в пункте 18 Правил*, сведений из общедоступных изданий и (или) указания на дополнительные обстоятельства, препятствующие предоставлению правовой охраны и не приведенные в оспариваемом решении Роспатента, эти сведения и обстоятельства доводятся до сведения заявителя (лей), и ему предоставляется возможность для изложения своего мнения.

47. В случае представления дополнительных материалов к возражению или заявлению, предусмотренному пунктами 8 – 23 пункта 1 Правил составления и подачи, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны (охранного документа) недействительным или для прекращения правовой охраны (действия охранного документа).

48. Дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них:

а) указано на иные нарушения Кодекса, препятствующие предоставлению (действию) правовой охраны, чем приведенные в возражении;

б) указано на несоответствие результата интеллектуальной деятельности иным условиям патентоспособности;

в) указано на иные основания оспаривания патента (предоставления правовой охраны), отсутствующие в возражении;

г) указано на иные основания прекращения правовой охраны средства индивидуализации, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара;

д) приведены отсутствующие в возражении источники информации, либо указаны отсутствующие в возражении аргументы, влияющие на вывод о наличии оснований, указанных в подпунктах «а» – «в» настоящего пункта

(для возражений, предусмотренных подпунктами 8 – 15 пункта 1 Правил составления и подачи);

ж) приведены отсутствующие в возражении источники информации, влияющие на вывод о наличии оснований, указанных в подпунктах «а» и «г» настоящего пункта (для возражений, предусмотренных подпунктами 16 – 19 пункта 1 Правил составления и подачи);

е) содержатся иные, чем в заявлении, предусмотренном подпунктами 20 – 23 пункта 1 Правил составления и подачи, фактические данные.

Дополнительные материалы, изменяющие мотивы, при рассмотрении возражения или заявления не учитываются, и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения или заявления.

49. Дополнительные материалы, в которых приведены сведения, содержащиеся в общедоступных источниках, если последние приведены для подтверждения известности свойств, присущих средствам, раскрытым в источниках информации, приведенных в возражении, или для толкования терминов, не считаются изменяющими мотивы.

50. При рассмотрении возражений против выдачи патента или предоставления правовой охраны коллегией применяются основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны, исходя из законодательства Российской Федерации, действовавшего на дату подачи заявки.

При рассмотрении возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение коллегия руководствуется статьей 13 Евразийской патентной конвенции.

51. Если в возражении против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец в связи с его несоответствием условиям патентоспособности, возражении против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение (подпункты 8 и 15 пункта 1 Правил составления и подачи) указано на известность сведений

об одном и том же средстве или признаке из нескольких источников информации, при этом в возражении отсутствует конкретизация, какой из приведенных альтернативных источников является наиболее релевантным, анализ доводов возражения, касающихся оценки патентоспособности результата интеллектуальной деятельности, проводится на основании первого из указанных источников. Остальные источники информации будут рассмотрены только в том случае, если первый из этих источников будет признан не подтверждающим известность соответствующего признака.

52. При рассмотрении возражения на решение Роспатента об отказе в выдаче или о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (подпункт 1 пункта 1 Правил составления и подачи) коллегия учитывает результаты информационного поиска, проведенного структурным подразделением, осуществляющим функцию по проведению экспертизы заявки по существу (пункт 2 статьи 1386, пункт 1 статьи 1390, пункт 1 статьи 1391 Кодекса).

V. Подготовка заключения и принятие Роспатентом решения

53. По результатам рассмотрения возражения или заявления по каждому возражению или заявлению в течение 25 рабочих дней с даты окончания рассмотрения возражения или заявления ответственный за рассмотрение возражения или заявления подготавливает и представляет в Роспатент заключение коллегии и проект решения Роспатента.

54. Заключение коллегии оформляется в письменной форме и подписывается всеми членами коллегии.

Заключение коллеги состоит из трех частей: сведений о предмете спора, мотивировочной части и резолютивной части.

55. При описании предмета спора излагаются сведения об объекте правовой охраны, мотивы и доводы возражения или заявления.

56. Мотивировочная часть представляет собой правовое обоснование выводов коллегии по существу спора.

Если в ходе рассмотрения были представлены ходатайства (заявления), указанные в пунктах 35 – 45 Правил, в удовлетворении которых было отказано, то мотивировочная часть должна содержать соответствующие обоснования.

Если в ходе рассмотрения были представлены дополнительные документы и материалы, признанные коллегией изменяющими мотивы возражения или заявления (пункты 47 – 48 Правил), то мотивировочная часть должна содержать соответствующие обоснования.

57. Резолютивная часть должна содержать вывод коллегии по результатам рассмотрения возражения или заявления с учетом положений пунктов 30 – 33 Правил.

58. Роспатент принимает решение по результатам рассмотрения возражения или заявления в течение десяти рабочих дней со дня поступления заключения коллегии и проекта решения Роспатента в Роспатент.

Решение Роспатента подписывается руководителем или уполномоченным им лицом вступает в силу с даты его принятия.

Заключение коллегии является неотъемлемой частью принятого решения Роспатента.

59. В случае отсутствия нарушений законодательства Российской Федерации, допущенных при рассмотрении возражения или заявления, правильного применения коллегией норм законодательства Российской Федерации, а также достаточности имеющихся в деле доказательств для формирования выводов коллегии руководитель Роспатента (его заместитель) принимает решения путем подписания (в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи) и проставления даты принятия решения.

В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, допущенных при рассмотрении возражения или заявления, неправильного применения коллегией норм законодательства Российской Федерации или

недостаточности имеющихся в деле доказательств для формирования выводов коллегии руководитель Роспатента (его заместитель) направляет возражение или заявление на новое рассмотрение возражения или заявления в ином составе коллегии с указанием причин возврата, а сторонам в течение месяца с даты соответствующего решения руководителя Роспатента (его заместителя) направляется уведомление о новой дате, времени и месте заседания коллегии в соответствии с пунктом 22 Правил.

60. Решение Роспатента с заключением коллегии направляется в течение пяти рабочих дней со дня его принятия сторонам спора почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в качестве адреса для переписки при подаче возражения или заявления, а также по адресу правообладателя, указанному в соответствующем Реестре, Перечне (международном реестре) или уточненному в процессе рассмотрения спора, а также в электронной форме, если в документах возражения или заявления указан адрес электронной почты.

61. В случае принятия решения об удовлетворении возражения или заявления в полном объеме или частично сведения о юридических последствиях его принятия в течение трех рабочих дней со дня принятия решения вносятся в соответствующий Реестр, Перечень.

В случае принятия решения о признании патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец недействительным частично выдается новый патент. Ранее выданный патент аннулируется путем внесения в соответствующий Реестр записи о его аннулировании, а новые сведения вносятся в соответствующий Реестр, Перечень и публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

В случае удовлетворения заявлений, предусмотренных пунктами 42 – 45 Правил, выдается соответствующий охранный документ.

62. Сведения о решении, касающемся изменения объема или признания недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации, направляются

в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в форме соответствующего уведомления.

Решение, принятое по результатам рассмотрения возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение, касающееся изменения объема или признания недействительным предоставления правовой охраны евразийского патента на территории Российской Федерации, направляется также в Евразийское патентное ведомство для внесения сведений в Реестр евразийских патентов и их публикации в официальном бюллетене Роспатента.

В случае государственной регистрации отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по договору или перехода исключительного права на него без договора (передачи права), отчуждения исключительного права на товарный знак для части товаров и (или) услуг в период подготовки заключения коллегии и принятия решения Роспатентом, решение направляется также новому правообладателю.
