

Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционной палате Роспатента

Правила · № 6/н · от 19.04.1995 · Комитет по патентам и товарным знакам · Утратил силу

ПРАВИЛА

Комитета Российской Федерации по патентам
и товарным знакам

от 19 апреля 1995 г.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ВОЗРАЖЕНИЙ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПАЛАТЕ РОСПАТЕНТА

Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации

27 апреля 1995 г. Регистрационный N 844

Настоящие Правила подачи возражений и их рассмотрения Апелляционной палатой Роспатента (далее - Правила) изданы в соответствии со статьей 2 Патентного закона Российской Федерации, статьей 43 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и содержат разъяснения Государственного патентного ведомства Российской Федерации по применению упомянутых законов в части подачи и рассмотрения возражений, предусмотренных ими.

Перечень сокращений Патентный закон - Патентный закон Российской Федерации. Закон о товарных - Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров". Роспатент - Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам, выполняющий

функции Государственного патентного

ведомства Российской Федерации. ВНИИГПЭ - Всероссийский научно-исследовательский институт государственной патентной

экспертизы Роспатента. Апелляционная палата - Апелляционная палата Роспатента. Заявка на изобретение - заявка на выдачу патента на изобретение. Заявка на полезную - заявка на выдачу свидетельства на модель полезную модель. Заявка на промышленный - заявка на выдачу патента на промышленный образец образец. Заявка на товарный - заявка на регистрацию товарного знака, знака обслуживания. Заявка на наименование - заявка на регистрацию и предоставление места происхождения права пользования наименованием места товара происхождения товара, на предоставление

права пользования уже зарегистрированным

наименованием места происхождения

товара. Обладатель охранного - патентообладатель, владелец товарного документа знака, знака обслуживания, обладатель

свидетельства на право пользования

наименованием места происхождения товара. Мадридское соглашение - Мадридское соглашение о международной

регистрации знаков от 14 апреля 1891

года, пересмотренное в Стокгольме 14 июля

1967 года и измененное 2 октября 1979

года.

1. Возражения, подаваемые в Апелляционную палату

В Апелляционную палату могут быть поданы следующие возражения.

1.1. На решения об отказе в выдаче патента на изобретение, промышленный образец, свидетельства на полезную модель, принятые по результатам формальной экспертизы.

1.2. На решения об отказе в принятии заявки к рассмотрению, принятые по результатам предварительной экспертизы по заявке на товарный знак, наименование макета происхождения товара.

1.3. На решения об отказе в выдаче патента на изобретение, промышленный образец, принятые по результатам экспертизы заявки по существу.

1.4. На решения об отказе в регистрации товарного знака, знака обслуживания, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения, в том числе окончательные отказы* в регистрации товарного знака, знака обслуживания, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения в соответствии с пунктами 1, 2 и 5 статьи 5 Мадридского соглашения.

* По терминологии Мадридского соглашения

1.5. На решения об отказе в регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении права пользования им, предоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения.

1.6. На решения о регистрации товарного знака, знака обслуживания, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения, в том числе в случаях:

- а) исключения экспертизой из охраны одного или нескольких элементов знака;
- б) изменения экспертизой приведенного заявителем перечня товаров, для которых испрашивалась регистрация знака.

1.7. На решения о регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении права пользования им, предоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения.

1.8. Против выдачи патента на изобретение, свидетельства на полезную модель, патента на промышленный образец.

1.9. Против регистрации товарного знака, знака обслуживания, в том числе в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Мадридского соглашения.

1.10. Против регистрации наименования места происхождения товара, выдачи свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.

1.11. Против действия на территории Российской Федерации ранее выданного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный образец.

1.12. Против действия на территории Российской Федерации произведенной в СССР регистрации товарного знака, знака обслуживания, в том числе в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Мадридского соглашения.

2. Условия подачи возражений

2.1. Возражение, предусмотренное пунктами 1.1-1.7 настоящих Правил, подается заявителем непосредственно либо через его представителя.

Возражение, предусмотренное пунктами 1.8-1.12 настоящих Правил, подается любым лицом, в том числе заявителем, непосредственно либо через его представителя.

Физические лица, проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные подают возражения, ведут по ним переписку с Апелляционной палатой и участвуют в заседаниях ее коллегий через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте, если иной порядок не предусмотрен двусторонними соглашениями Российской Федерации с государствами - бывшими субъектами СССР, другими международными договорами Российской Федерации.

К возражению, подаваемому через представителя (в том числе патентного поверенного) лица, подающего возражение, прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим

законодательством.

2.2. В возражении указывается регистрационный номер заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак или наименование места происхождения товара, а при оспаривании охранного документа и номер последнего, фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, подавших возражение, и адрес для переписки.

2.3. Возражение, предусмотренное пунктом 1.1 настоящих Правил, подается в течение двух месяцев с даты получения заявителем решения.

Возражение, предусмотренное пунктами 1.2, 1.4-1.7 настоящих Правил, подается в течение трех месяцев с даты получения заявителями решения.

Возражение, предусмотренное пунктом 1.3 настоящих Правил, подается в течение трех месяцев с даты получения заявителем решения или затребованных от Роспатента копий противопоставленных заявке материалов при условии запроса их заявителем в течение двух месяцев с даты получения им решения.

2.4. Возражение, предусмотренное пунктами 1.8 и 1.11 настоящих Правил, подается в течение всего срока действия патента, свидетельства, авторского свидетельства.

Возражение против регистрации товарного знака, знака обслуживания, предусмотренное пунктом 1.9 настоящих Правил, в случае нарушения требований, установленных пунктом 3 статьи 2 и статьей 6 Закона о товарных знаках, подается в течение всего срока действия регистрации, а по основаниям, установленным статьей 7 Закона о товарных знаках, - до истечения пяти лет с даты публикации сведений о регистрации в официальном бюллетене.

Возражение против действия на территории Российской Федерации произведенной в СССР регистрации товарного знака, знака обслуживания, предусмотренное пунктом 1.12 настоящих Правил, по основаниям, установленным подпунктами "б" - "з" пункта 15 и пунктом 16 Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 8 января 1974 г., подается в течение всего срока действия регистрации, а по основаниям, установленным подпунктом "а" пункта 15 указанного Положения, - в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации в официальном бюллетене.

Возражение против регистрации наименования места происхождения товара и выдачи свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, предусмотренное пунктом 1.10 настоящих Правил, подается в период действия регистрации наименования места происхождения товара, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.

2.5. К возражению, предусмотренному пунктами 1.1-1.5, 1.8-1.12, должен быть приложен документ, оформленный в порядке и подтверждающий уплату пошлины за подачу возражения в размере, установленном Положением о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 19 августа 1993 г. N 793 (с последующими изменениями), с учетом зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации, действующих нормативных актов Роспатента, разъясняющих применение указанного Положения.

При непредставлении вместе с возражением документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере, возражение считается неподанным.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представленный с нарушением порядка его оформления, считается недействительным, а возражение в этом случае считается неподанным.

По ходатайству заявителя излишне уплаченная сумма пошлины или уплаченная сумма пошлины за подачу возражения, признанного неподанным, возвращается либо засчитывается в установленном порядке в счет уплаты других пошлин.

2.6. Пропущенный заявителем срок подачи возражения, предусмотренный пунктом 2.2 настоящих Правил, может быть восстановлен по ходатайству заявителя.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи возражения должно быть подано одновременно с возражением в качестве составной части возражения или приложения к нему. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи возражения, относящегося к решению экспертизы по заявке на изобретение, полезную модель, промышленный образец, может быть подано не позднее двенадцати месяцев, а к решению по заявке на товарный знак, наименование места происхождения товара - не позднее двух месяцев со дня истечения пропущенного срока. Ходатайство должно содержать подтверждение уважительных причин пропуска срока подачи возражения, и к нему должен быть приложен документ, подтверждающий уплату пошлины за восстановление пропущенного срока подачи возражения и пошлины за подачу возражения в установленном размере, оформленный в установленном порядке.

При непредставлении вместе с ходатайством, содержащим подтверждение уважительных причин пропуска срока подачи возражения, документа, подтверждающего уплату указанных пошлин в установленном размере, ходатайство и возражение считаются неподанными.

Документ, подтверждающий уплату пошлин, представленный с нарушением порядка его оформления, считается недействительным, а ходатайство и возражение в этом случае считаются неподанными.

По ходатайству заявителя излишне уплаченная сумма пошлин или уплаченная сумма пошлин за восстановление пропущенного срока подачи возражения и подачу возражения в случае признания ходатайства и возражения неподанными возвращается либо засчитывается в установленном порядке в счет уплаты других пошлин.

2.7. Возражение, предусмотренное пунктами 1.1-1.7 настоящих Правил, должно содержать доводы, обосновывающие неправильность решения экспертизы, и относиться к одной заявке на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, наименование места происхождения товара.

В случае если решение об отказе в выдаче патента на изобретение принято без предоставления заявителю возможности высказать свое мнение о выводе экспертизы о непатентоспособности изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения, и/или внести в ее независимый пункт признаки ее зависимого (зависимых) пункта {пунктов), как это предусмотрено подпунктом (1) пункта 19.5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Председателем Роспатента 20 сентября 1993 г. (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 ноября 1993 года, регистрационный номер 386), в возражении на это решение могут быть приведены доводы, обосновывающие его неправильность, и измененная формула изобретения, предусматривающая включение в ее независимый пункт признаков ее зависимого (зависимых) пункта (пунктов).

2.8. Возражение, предусмотренное пунктами 1.8-1.12 настоящих Правил, подается в двух экземплярах и должно содержать доводы, подтверждающие наличие оснований для признания охранного документа и/или регистрации недействительными полностью или частично, и относиться к одному охранному документу и/или одной регистрации.

2.9. Возражение, предусмотренное пунктом 1.8 настоящих Правил, должно содержать доводы, подтверждающие наличие оснований, установленных подпунктами "а" и/или "б" пункта 1 статьи 29 Патентного закона, с учетом зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации действующих нормативных актов Роспатента, разъясняющих применение указанных оснований.

2.10. Возражение, предусмотренное пунктами 1.9-1.10 настоящих Правил, должно содержать доводы, подтверждающие наличие оснований, установленных пунктом 1 статьи 28 или пунктами 1-4 статьи 42 Закона о товарных знаках, с учетом зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации действующих нормативных актов Роспатента, разъясняющих применение

указанных оснований.

2.11. Возражение, предусмотренное пунктом 1.11 настоящих Правил и относящееся к авторскому свидетельству или патенту СССР на изобретение, выданному по заявке, поданной в период действия Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. N 584, должно содержать доводы, подтверждающие наличие оснований о несоответствии охраняемого изобретения требованиям, предъявляемым к изобретению и установленным пунктами 21 и 51 указанного Положения с учетом Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (Э2-2-74), утвержденной Председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 13 декабря 1973 г.

Возражение, предусмотренное пунктом 1.11 настоящих Правил и относящееся к патенту СССР, выданному по заявке, поданной в период действия Закона СССР "Об изобретениях в СССР", должно содержать доводы, подтверждающие наличие оснований о несоответствии охраняемого изобретения условиям его патентоспособности, установленным пунктами 1-3 статьи 1 и статьей 10 указанного Закона, с учетом Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Председателем Государственного патентного ведомства СССР 2 июля 1991 г.

Возражение, предусмотренное пунктом 1.11 настоящих Правил и относящееся к свидетельству или патенту СССР на промышленный образец, выданному по заявке, поданной в период действия Положения о промышленных образцах, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 8 июня 1981 г. N 539, должно содержать доводы, подтверждающие наличие оснований о несоответствии охраняемого промышленного образца требованиям к промышленному образцу, установленным пунктами 10-13 указанного Положения, с учетом Инструкции о порядке рассмотрения заявок на промышленные образцы, утвержденной приказом Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий от 29 декабря 1982 г. N 130.

2.12. Возражение, предусмотренное пунктом 1.12 настоящих Правил, должно содержать доводы, подтверждающие наличие оснований о нарушении условий регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, установленных пунктом 15 или 16 Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 8 января 1974 г., с учетом Инструкции по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков (ТЗ-2-80), утвержденной Председателем Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 6 марта 1980 г.

2.13. Не допускается представление дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктами 1.8-1.12 настоящих Правил, если они содержат иные, чем в возражении, мотивы оспаривания охранного документа. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами.

2.14. В возражения, предусмотренном пунктом 1.8 настоящих Правил, должна быть приведена просьба о признании охранного документа недействительным полностью или частично.

Просьба о признании охранного документа недействительным полностью приводится в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности в объеме независимого пункта (независимых пунктов, если их несколько) формулы изобретения, полезной модели, совокупности отображенных на фотографиях и включенных в перечень существенных признаков промышленного образца условиям его патентоспособности, установленным соответственно статьями 4, 5 или 6, с учетом условий, установленных пунктами 1-5 статьи 19 Патентного закона, в том числе в случае наличия в формуле изобретения, полезной модели, перечне существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, исключение которых дает основания для признания изобретения, полезной модели, промышленного

образца в объеме оставшейся совокупности признаков не соответствующими условиям их патентоспособности.

Просьба о признании охранного документа недействительным частично приводится в случаях:

- а) наличия в формуле изобретения, полезной модели, перечне существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, исключение которых не дает оснований для признания изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме оставшейся совокупности признаков не соответствующими условиям их патентоспособности;
- б) несоответствия одного изобретения или части изобретений из группы охраняемых изобретений, одной полезной модели или части полезных моделей из группы охраняемых полезных моделей, одного варианта или части вариантов промышленного образца из группы охраняемых вариантов промышленного образца, в объеме независимого пункта формулы изобретения, полезной модели, перечня совокупности существенных признаков варианта промышленного образца условиям патентоспособности соответственно изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- в) наличия в формуле изобретения, полезной модели зависимого пункта, с учетом которого охраняемое изобретение, охраняемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость" или противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

2.15. В возражении против действия на территории Российской Федерации ранее выданного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный образец, предусмотренном пунктом 1.11 настоящих Правил, может быть приведена просьба только о полном прекращении действия соответствующего охранного документа на территории Российской Федерации.

2.16. В возражении против регистрации товарного знака, знака обслуживания, предусмотренном пунктом 1.9 настоящих Правил, должна быть приведена просьба о признании регистрации недействительной полностью или частично.

Просьба о признании регистрации товарного знака, знака обслуживания недействительной частично приводится в случаях:

- а) наличия в товарном знаке, знаке обслуживания охраняемого элемента, который может быть включен в товарный знак, знак обслуживания только как неохраняемый;
- б) наличия тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, ранее зарегистрированного или заявленного на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении частично совпадающих перечней однородных товаров.

Во всех других случаях нарушения требований, установленных пунктом 3 статьи 2, статьями 6 и 7 Закона о товарных знаках, приводится просьба о признании регистрации недействительной полностью.

2.17. В возражении против действия на территории Российской Федерации произведенной в СССР регистрации товарного знака, знака обслуживания, предусмотренном пунктом 1.12 настоящих Правил, может быть приведена просьба о полном или частичном прекращении действия регистрации знака на территории Российской Федерации.

Просьба о частичном прекращении действия регистрации знака на территории Российской Федерации приводится в случаях:

- а) наличия в товарном знаке, знаке обслуживания охраняемого элемента, который может быть включен в товарный знак, знак обслуживания только как неохраняемый;
- б) наличия тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, ранее зарегистрированного или заявленного на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении частично совпадающих перечней однородных товаров.

Во всех других случаях нарушения требований, установленных пунктами 15 и 16 вышеупомянутого

Положения о товарных знаках, приводится просьба о полном прекращении действия регистрации знака на территории Российской Федерации.

3. Регистрация и прием возражений

3.1. Возражением, предусмотренным пунктом 1 настоящих Правил, признается поступившее в Апелляционную палату письменное заявление, удовлетворяющее условиям подачи возражений, предусмотренным пунктами 2.1-2.4, 2.7-2.17 настоящих Правил.

3.2. Поступившее в Апелляционную палату возражение регистрируется, и ему присваивается входящий номер.

3.3. Лицу, подавшему возражение, в месячный срок с даты его поступления в Апелляционную палату направляется уведомление о принятии возражения к рассмотрению, в котором указывается планируемая дата проведения заседания коллегии Апелляционной палаты по рассмотрению возражения.

О принятии к рассмотрению возражения, предусмотренного пунктами 1.8-1.12 настоящих Правил, одновременно направляется также уведомление обладателю оспариваемого охранного документа с приложением копии возражения для представления им своих соображений по мотивам оспаривания охранного документа, которые могут быть представлены до планируемой даты заседания коллегии. Владельцу товарного знака, знака обслуживания, зарегистрированного в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, указанное уведомление направляется непосредственно в адрес владельца знака. При этом сообщается, что представление им своих соображений по мотивам оспаривания охранного документа и дальнейшее ведение им дела, связанного с рассмотрением возражения, может быть осуществлено через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, как это предусмотрено абзацем третьим пункта 2.1 настоящих Правил.

О датах всех запланированных заседаний коллегии Апелляционная палата информирует ВНИИГПЭ. Дата заседания коллегии назначается исходя из необходимости завершения рассмотрения возражения на заседании коллегии Апелляционной палаты в сроки, предусмотренные пунктом 4.1 настоящих Правил.

3.4. В случае если поступившее в Апелляционную палату заявление не удовлетворяет условиям подачи возражений, предусмотренным пунктами 2.1-2.4 настоящих Правил, за исключением предусмотренных абзацем четвертым пункта 2.1 условий, относящихся к оформлению доверенности, лицу, подавшему заявление, в месячный срок с даты его поступления в Апелляционную палату направляется уведомление о том, что поступившее заявление не признано возражением и по этой причине рассмотрению в качестве возражения не подлежит.

В случае если заявление не удовлетворяет условиям подачи возражений, предусмотренным пунктами 2.7-2.17, абзацем четвертым пункта 2.1 настоящих Правил, лицу, подавшему заявление, в месячный срок с даты его поступления направляется запрос с предложением в течение трех месяцев с даты его получения представить запрошенные сведения, необходимые для рассмотрения заявления в качестве возражения.

При своевременном представлении запрошенных сведений датой поступления возражения считается дата поступления этих сведений в Апелляционную палату, при этом в месячный срок направляется уведомление о принятии возражения к рассмотрению, предусмотренное пунктом 3.3 настоящих Правил.

В случае если в указанный трехмесячный срок запрошенные сведения не будут представлены, заявление не признается возражением и не подлежит рассмотрению в качестве возражения, о чем Апелляционная палата уведомляет лицо, подавшее заявление, по истечении пяти месяцев с даты направления запроса.

3.5. Уведомления и запросы, предусмотренные пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил, подписываются заведующим отделом Апелляционной палаты.

3.6. Лицо, подавшее возражение, или его представитель может отозвать поданное возражение до оглашения резолютивной части решения коллегии Апелляционной палаты, как это предусмотрено абзацем третьим пункта 5.13 настоящих Правил. При этом пошлина за подачу возражения не возвращается.

4. Сроки рассмотрения возражения

4.1. Рассмотрение возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, должно быть завершено на заседании коллегии Апелляционной палаты в течение двух месяцев с даты его поступления в Апелляционную палату.

Рассмотрение возражения, предусмотренного пунктами 1.2-1.7, 1.9-1.10 и 1.12 настоящих Правил, должно быть завершено на заседании коллегии Апелляционной палаты в течение четырех месяцев с даты его поступления в Апелляционную палату.

Рассмотрение возражения, предусмотренного пунктами 1.9 и 1.11 настоящих Правил, должно быть завершено на заседании коллегии Апелляционной палаты в течение шести месяцев с даты его поступления в Апелляционную палату.

4.2. Любое лицо, которому направлено уведомление о принятии возражения к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил, может обратиться в Апелляционную палату с просьбой о переносе срока заседания коллегии в пределах сроков, предусмотренных пунктом 4.1 настоящих Правил.

Просьба должна быть подана в письменном виде и может быть учтена, если она поступила до объявленного срока и имеется возможность проведения заседания коллегии в сроки, предусмотренные пунктом 4.1 настоящих Правил. В этом случае назначается новая дата проведения заседания коллегии, о чем уведомляются все лица, участвующие в рассмотрении возражения, предусмотренные абзацем первым данного пункта.

По просьбе одной из сторон и согласии всех других участвующих в рассмотрении возражения начало рассмотрения возражения может быть перенесено, но не позднее шести месяцев с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящих Правил.

5. Рассмотрение возражения на заседании коллегии

5.1. Рассмотрение возражения осуществляется на заседании коллегии Апелляционной палаты в составе не менее трех ее членов.

5.2. Состав коллегии назначается заведующим отделом Апелляционной палаты из числа ее членов.

Председатель Апелляционной палаты, его заместители, заведующие отделами могут входить в состав коллегии и быть ее председательствующим.

5.3. В состав коллегии не могут входить лица, состоящие в родстве между собой, в родстве с участниками рассмотрения возражения, а также лица, принимавшие участие в вынесении оспариваемого решения экспертизы или решения о выдаче оспариваемого охранного документа.

5.4. Участвовать в рассмотрении возражения может лицо, подавшее возражение, обладатель оспариваемого охранного документа и/или их представитель и представитель ВНИИГПЭ.

Лицо, подавшее возражение, обладатель охранного документа могут принять участие в рассмотрении возражения лично, а также через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью.

Работники Роспатента не могут быть представителями указанных лиц.

5.5. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении возражения и уведомленного о дате и месте заседания коллегии, не является препятствием к рассмотрению возражения.

Коллегия вправе, признав невозможность рассмотрения возражения на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении возражения, перенести сроки проведения заседания.

5.6. Заседанием коллегии руководит председательствующий. Председательствующий открывает заседание коллегии и представляет членов коллегии и лиц, участвующих в рассмотрении

возражения.

Любое лицо, участвующее в рассмотрении возражения, может заявить отвод любому члену коллегии по причинам, указанным в пункте 5.3 настоящих Правил. Отвод должен быть мотивированным и заявлен до начала рассмотрения дела по существу.

Отвод должен быть рассмотрен членами коллегии, и при его удовлетворении заведующий отделом назначает новый состав коллегии, который определяет новую дату заседания коллегии.

5.7. Рассмотрение возражения по существу начинается докладом дела председательствующим или одним из членов коллегии.

Дальнейшее рассмотрение дела ведется, как правило, в следующей последовательности:

выступление лица, подавшего возражение, и/или его представителя;

выступление представителя ВНИИГПЭ;

выступление обладателя охранного документа и/или его представителя;

ответы сторон на вопросы членов коллегии.

5.8. При рассмотрении возражений и оценке охраноспособности объектов промышленной собственности, к которым относятся рассматриваемые возражения. Апелляционная палата руководствуется законодательством Российской Федерации в области промышленной собственности, в том числе зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации действующими нормативными актами Роспатента, а при рассмотрении возражений, относящихся к заявкам на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, поданным до введения в действие Патентного закона и Закона о товарных знаках, - также ранее действовавшим законодательством СССР в данной области.

5.9. При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3-1.12 настоящих Правил, коллегия ограничивается материалами информационного поиска, подтвержденного документом, свидетельствующим о проведении его экспертизой, и дополнительный поиск не проводит.

При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.1-1.7 настоящих Правил, в случае предъявления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, или членом коллегии ссылки на общедоступные сведения и/или дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы и являются основанием, препятствующим выдаче охранного документа на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или принятию заявки на товарный знак, наименование места происхождения товара к рассмотрению, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при вынесении решения, если с ними ознакомлен заявитель и ему была предоставлена возможность для представления по ним своих соображений.

При необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств начало рассмотрения возражения может быть перенесено по инициативе коллегии или просьбе заявителя при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Правил.

5.10. При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.1 и 1.3 настоящих Правил, коллегия вправе предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для решения об отказе в выдаче патента на изобретение, промышленный образец, свидетельства на полезную модель, и их внесение дает основания для выдачи указанных охранных документов.

Таковыми изменениями могут являться:

исключение из формулы изобретения, в которой охарактеризована группа изобретений, ее независимого пункта, в котором охарактеризовано изобретение, признанное не соответствующим условиям патентоспособности изобретения, в том числе входящим в перечень решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями;

исключение зависимого пункта формулы изобретения, с учетом которого изобретение признано не соответствующим условию патентоспособности изобретения "промышленная применимость" или противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали;

исключение из формулы полезной модели, в которой охарактеризована группа полезных моделей, ее независимого пункта, в котором охарактеризована полезная модель, признанная входящей в перечень объектов, не охраняемых в качестве полезных моделей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Патентного закона;

исключение зависимого пункта формулы полезной модели, с учетом которого полезная модель признана противоречащей общественным интересам, принципам гуманности и морали;

исключение из перечня существенных признаков промышленного образца признаков, характеризующих вариант промышленного образца, признанный не соответствующим условиям патентоспособности промышленного образца, в том числе входящим в перечень решений, не признаваемых патентоспособными промышленными образцами;

исключение из независимого пункта формулы изобретения части признаков, характеризующих самостоятельное изобретение, признанное не соответствующим условиям патентоспособности изобретения, в том числе входящим в перечень решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями;

внесение других изменений в формулу изобретения, полезной модели, в перечень существенных признаков промышленного образца, если они не изменяют сущность изобретения, полезной модели, промышленного образца, предлагались заявителю в процессе проведения формальной экспертизы и/или экспертизы заявки по существу и устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии заявленного изобретения, промышленного образца условиям патентоспособности, в том числе - об отнесении изобретения, промышленного образца, полезной модели к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

5.11. При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.8 настоящих Правил, коллегия вправе предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый охраняемый документ должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Таковыми изменениями могут являться:

исключение из формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки;

исключение из формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, в которых охарактеризована группа изобретений, полезных моделей, вариантов промышленного образца, независимого пункта формулы изобретения, полезной модели, части включенных в перечень существенных признаков промышленного образца, которые характеризуют изобретение, полезную модель, вариант промышленного образца, не соответствующие условиям патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, в том числе входящие в перечень решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами;

исключение из формулы изобретения, полезной модели зависимого пункта или части его признаков, с учетом которых охраняемое изобретение, охраняемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности изобретения, полезной модели "промышленная применимость" или противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;

включение в независимый пункт формулы изобретения, полезной модели части либо всей совокупности признаков зависимого пункта;

включение в независимый пункт формулы изобретения, полезной модели признаков, раскрытых в

описании изобретения, полезной модели и устраняющих основания для вывода о несоответствии охраняемого изобретения, охраняемой полезной модели условию охраноспособности изобретения, полезной модели "промышленная применимость".

5.12. Протокол заседания коллегии ведется секретарем коллегии, назначенным председательствующим из числа членов коллегии.

В протоколе указываются:

номер рассматриваемой заявки;

дата заседания;

состав коллегии;

сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении возражения;

существо заявлений лиц, участвующих в рассмотрении возражения, содержащих доводы, отсутствующие в возражении или решении экспертизы;

резольтивная часть решения коллегии.

Протокол подписывается всеми членами коллегии.

Лица, участвующие в рассмотрении возражения, и члены коллегии вправе внести в протокол свое особое мнение или представить его в трехдневный срок в письменном виде. Этот документ регистрируется и приобщается к протоколу заседания.

Записывающая аппаратура на заседании коллегии может быть использована только с согласия членов коллегии и всех лиц, участвующих в рассмотрении возражения.

5.13. Решение коллегии принимается по результатам совещания членов коллегии после завершения рассмотрения возражения по существу.

Решение принимается простым большинством голосов членов коллегии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании коллегии является решающим.

Резольтивная часть решения, принятая членами коллегии, оглашается председательствующим лицам, участвующим в рассмотрении возражения.

6. Решения, выносимые Апелляционной палатой по результатам рассмотрения возражений

6.1. По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктами 1.1 и 1.2 настоящих Правил, выносятся следующие решения:

6.1.1. Об удовлетворении возражения, отмене решения экспертизы и положительном результате формальной экспертизы или принятии заявки к рассмотрению;

6.1.2. О частичном удовлетворении возражения, изменении решения экспертизы и отказе в выдаче патента или в принятии заявки к рассмотрению по дополнительным основаниям, установленным на заседании коллегии;

6.1.3. Об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения экспертизы.

6.2. По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом 1.3 настоящих Правил, выносятся следующие решения:

6.2.1. Об удовлетворении возражения, отмене решения экспертизы и выдаче патента на изобретение, промышленный образец;

6.2.2. О частичном удовлетворении возражения, изменении решения экспертизы и отказе в выдаче патента на изобретение, промышленный образец по дополнительным основаниям, установленным на заседании коллегии Апелляционной палаты;

6.2.3. Об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения экспертизы

6.2.4. В случае признания неправильным решения экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение, промышленный образец, мотивированного несоответствием заявленного изобретения, промышленного образца условию патентоспособности "промышленная применимость", или тем, что заявленное изобретение, заявленный промышленный образец входит в перечень решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, промышленными образцами, и вынесенного без проведения информационного поиска, Апелляционная палата выносит решение об

удовлетворении возражения, отмене решения экспертизы и направлении материалов заявки на изобретение, промышленный образец во ВНИИГПЭ для проведения информационного поиска и вынесения экспертизой решения по его результатам;

6.2.5. В случае признания неправильным решения экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение, вынесенного без проведения информационного поиска в полном объеме, как это предусмотрено пунктом 22.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Председателем Роспатента 20 сентября 1993 г., Апелляционная палата выносит решение об удовлетворении возражения, отмене решения экспертизы и направлении материалов заявки на изобретение во ВНИИГПЭ для проведения информационного поиска в полном объеме и вынесения экспертизой решения по его результатам.

6.3. В случае установления обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.7 настоящих Правил, Апелляционная палата выносит решение об удовлетворении возражения, отмене решения экспертизы и направлении материалов заявки на изобретение во ВНИИГПЭ для рассмотрения доводов заявителя и измененной им формулы изобретения, предусматривающей включение в ее независимый пункт признаков ее зависимого (зависимых) пункта (пунктов), и вынесения экспертизой решения по результатам рассмотрения.

6.4. По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом 1.4 настоящих Правил, выносятся следующие решения:

6.4.1. Об удовлетворении возражения, отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения;

6.4.2. О частичном удовлетворении возражения, изменении решения экспертизы и отказе в регистрации заявленного обозначения по дополнительным основаниям, установленным на заседании коллегии Апелляционной палаты;

6.4.3. Об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения экспертизы;

6.4.4. В случае признания неправильным решения экспертизы об отказе в регистрации товарного знака, знака обслуживания, мотивированного абсолютными основаниями для отказа в регистрации и вынесенного без проведения информационного поиска, Апелляционная палата выносит решение об удовлетворении возражения, отмене решения экспертизы и направлении материалов заявки на товарный знак во ВНИИГПЭ для проведения информационного поиска и вынесения экспертизой решения по его результатам.

6.5. По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом 1.5 настоящих Правил, выносятся следующие решения:

6.5.1. Об удовлетворении возражения, отмене решения экспертизы и регистрации наименования места происхождения товара, предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара;

6.5.2. О частичном удовлетворении возражения, изменении решения экспертизы и отказе в регистрации наименования места происхождения товара, предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара по дополнительным основаниям, установленным на заседании коллегии Апелляционной палаты;

6.5.3. Об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения экспертизы.

6.6. По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом 1.6 настоящих Правил, выносятся следующие решения:

6.6.1. Об удовлетворении возражения, изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения с изменениями, предусмотренными возражением;

6.6.2. Об удовлетворении возражения, отмене решения экспертизы и отказе в регистрации заявленного обозначения;

6.6.3. О частичном удовлетворении возражения, отмене решения экспертизы и отказе в регистрации заявленного обозначения по дополнительным основаниям, установленным на заседании коллегии

Апелляционной палаты;

6.6.4. Об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения экспертизы.

6.7. По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом 1.7 настоящих Правил, выносятся следующие решения:

6.7.1. Об удовлетворении возражения, отмене решения и отказе в регистрации наименования места происхождения товара, предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара;

6.7.2. О частичном удовлетворении возражения, отмене решения экспертизы и отказе в регистрации наименования места происхождения товара, предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара по дополнительным основаниям, установленным на заседании коллегии Апелляционной палаты;

6.7.3. Об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения экспертизы.

6.8. По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом 1.8 настоящих Правил, выносятся следующие решения:

6.8.1. Об удовлетворении либо частичном удовлетворении возражения, отмене или изменении решения экспертизы о выдаче охранного документа и признании охранного документа недействительным полностью или частично;

6.8.2. Об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе охранного документа.

6.9. По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом 1.9 настоящих Правил, выносятся следующие решения:

6.9.1. Об удовлетворении возражения, отмене или изменении решения экспертизы о регистрации товарного знака, знака обслуживания и признании регистрации недействительной полностью или частично;

6.9.2. Об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе оспариваемой регистрации.

6.10. По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом 1.10 настоящих Правил, выносятся следующие решения:

6.10.1. Об удовлетворении возражения, отмене решения экспертизы о регистрации наименования места происхождения товара, предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара и признании регистрации, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара недействительными;

6.10.2. Об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе регистрации, свидетельства.

6.11. По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом 1.11 настоящих Правил, выносятся следующие решения:

6.11.1. Об удовлетворении возражения и прекращении действия на территории Российской Федерации ранее выданного охранного документа СССР на изобретение, промышленный образец;

6.11.2. Об отказе в удовлетворении возражения.

6.12. По результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктом 1.12 настоящих Правил, выносятся следующие решения:

6.12.1. Об удовлетворении возражения и полном или частичном прекращении действия на территории Российской Федерации произведенной в СССР регистрации товарного знака, знака обслуживания;

6.12.2. Об отказе в удовлетворении возражения.

7. Вступление решений в силу

7.1. Мотивированное решение от имени Апелляционной палаты составляется и направляется лицу, подавшему возражение, а в случае оспаривания охранного документа или регистрации - также обладателю охранного документа в течение двух месяцев с даты заседания коллегии, на котором оно вынесено.

Решение подписывается всеми членами коллегии, а его копия приобщается к делу заявки.

7.2. При наличии особого мнения у любого из членов коллегии оно заносится в копию решения, приобщаемого к делу заявки, после подписей членов коллегии или в виде приложения к ней.

Решение не может включать ссылок и мотивов, не рассмотренных на заседании коллегии.

7.3. Решение Апелляционной палаты вступает в силу с даты его направления лицам, указанным в пункте 7.1 настоящих Правил.

7.4. Вступившее в силу решение Апелляционной палаты является обязательным для ВНИИГПЭ:

7.4.1. При принятии экспертизой решения по заявке, материалы которой направлены во ВНИИГПЭ решением Апелляционной палаты, предусмотренным пунктами 6.2.4, 6.2.5, 6.3 и 6.4.4 настоящих Правил;

7.4.2. При принятии экспертизой решения по другой заявке на тождественный объект промышленной собственности.

8. Вступление Правил в силу

Настоящие Правила вступают в силу с даты их официального опубликования.
