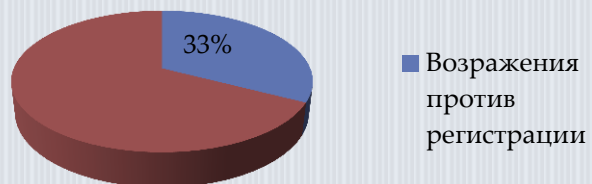


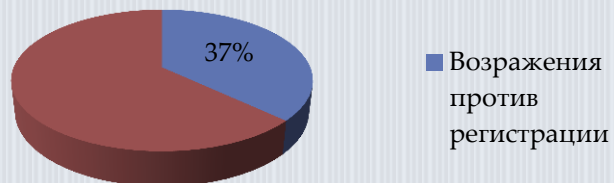
Обзор существующей практики и анализ проблем в законодательстве при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам в Палате по патентным спорам

Руженцева М.С.
22 апреля 2019 г.

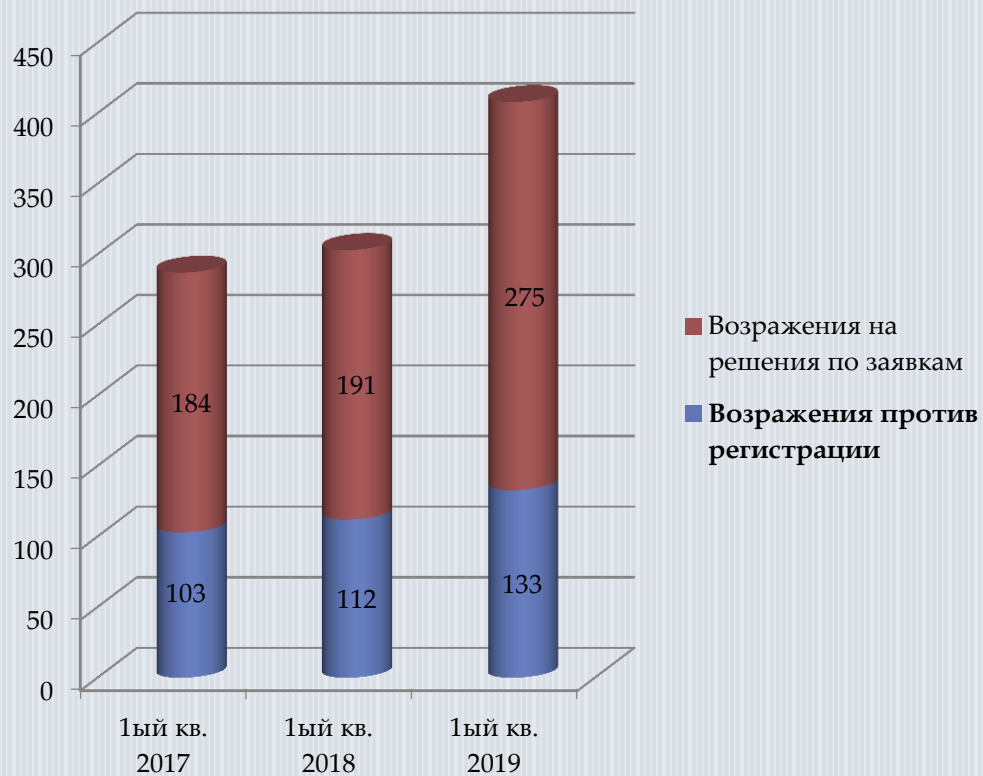
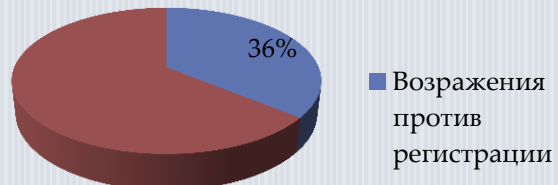
1ый кв. 2019



1ый кв. 2018



1ый кв. 2017



Статья 1513. Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку

Пункт 1:

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи **возражения** против такого предоставления **в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.**

Статья 1512. Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку

Абзац 2 пункта 1:

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет **отмену решения** федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности **о регистрации товарного знака.**

*Приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56
"О Правилах подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам"*

- 2 экземпляра возражения (пункт 2.6 Правил)
- отзыв правообладателя (пункт 3.1 Правил)
- выступление участников рассмотрения (пункт 4.6 Правил)
- резолютивная часть (пункт 5.1 Правил)
- решение Роспатента (пункт 6.3 Правил)

Статья 1513. Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку

Пункт 2:

Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы **заинтересованным** лицом.

свидетельство № 607021



Replica

12 класс МКТУ «колеса; колпаки для ступиц колес; ободья колес; ступицы колес; шины для автомобилей; шины для колес»

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2018 по делу №СИП-431/2018

«Роспатент верно указал, что представленные документы, подтверждающие поставку обществом дисков, гаек и болтов, не содержат упоминания обозначения «Replica», в связи с чем не имеется оснований для вывода о применении или необходимости/намерении применения лицом, подавшим возражение, в хозяйственном обороте слова «Replica» (или иного сходного обозначения) по отношению к товарам 12-го класса МКТУ».

Пункт 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам

Возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 и 1.14 настоящих Правил, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами.

Пункт 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам

В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или **указания на дополнительные обстоятельства**, которые не были учтены в решениях экспертизы, **эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения**. В этом случае лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявку на регистрацию товарного знака или заявку на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

*Спасибо
за внимание!*