

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

 ГОРОДИССКИЙ
И ПАРТНЕРЫ

79

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

США: НЕФОРМАЛЬНОЕ «ПИСЬМО-ПРОТЕСТ» стр. 1

ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ
ЮЖНОЙ КОРЕИ стр. 2

4-Й ФОРУМ ВІРР В МОСКВЕ стр. 3

НОВОСТИ ФИРМЫ стр. 4

№ 4 (79) 2011, РОССИЯ, МОСКВА

ФИРМА «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ»
ЖЕЛАЕТ ВСЕМ СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА
И РОЖДЕСТВА!

2012

В.В.ЛЫЖИН, ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ, «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (МОСКВА)

США: НЕФОРМАЛЬНОЕ «ПИСЬМО-ПРОТЕСТ»



Как известно, при регистрации товарных знаков в США обязательным является публикация сведений о принятом решении в Официальном бюллетене Патентного Ведомства США.

Такая публикация предоставляет возможность любому заинтересованному лицу в течение 3-х месяцев оспорить эту регистрацию, направив возражение в Патентное Ведомство.

Однако порядок рассмотрения таких возражений в Патентном Ведомстве предполагает соблюдение определенных процедурных моментов и, соответственно,

сроки рассмотрения этих возражений, которые в некоторых случаях могут составлять до 2-х лет, что создаёт очевидные неудобства. При этом заявители, в условиях

неопределённости в окончательном решении по возникшему спору, зачастую вынуждены приостанавливать или даже пересматривать планы вывода на рынок новых продуктов, что чревато для них финансовыми потерями, а зачастую и репутационными потерями, если к выпуску товара уже были сделаны необходимые приготовления и проведены рекламные кампании.

Кроме того, и заявители и их оппоненты стоят перед лицом несения дополнительных финансовых затрат на оплату услуг патентных поверенных

было подано ответственному лицу Патентного Ведомства со стороны другого сотрудника (!) Ведомства, а именно со стороны сотрудника Отдела регистраций и выдачи свидетельств на товарные знаки, в обязанности которого не входит функция экспертизы товарных знаков на соответствие условиям охраноспособности.

Суть дела заключалась в том, что данный сотрудник посчитал, что поступившее к нему Решение о регистрации товарного знака предоставляет знаку неоправданно широкую правовую охра-

«Письма-протесты» направляются в адрес уполномоченного лица в соответствующий департамент Патентного Ведомства. Данное лицо, ответственное за разработку политики по вопросам экспертизы товарных знаков, рассматривает представленное «письмо-протест» в течение 2-х месячного срока и, в случае согласия с содержащимися в нем аргументами, передаёт его в Экспертный отдел Ведомства для повторного рассмотрения и принятия решения по существу дела.

Среди оснований для удовлетворения «писем-протестов» могут быть:

- подтверждение описательности или «общеприменимости» заявленного обозначения или каких-либо его элементов
- наличие сходства до степени смешения с уже зарегистрированными или поданными на регистрацию товарными

знаками других лиц
- сведения о наличии рассматриваемого судебного спора между подателем «письма-протеста» и заявителем по поводу оспариваемого товарного знака, а также иные сведения о наличии правовой коллизии или спора между сторонами по данному знаку
- наличие оспариваемого товарного знака в качестве наименования товара или услуги в перечне товаров ранее зарегистрированного товарного знака. Следует отметить, что в случае вынесения негативного решения по поступившему «письму-протесту», данное обстоятельство никак не отразится на рассмотрении в дальнейшем официального возражения против регистрации оспариваемого товарного знака, который может быть подан заинтересованным лицом в установленном порядке в Апелляционную инстанцию Патентного Ведомства после публикации Решения о регистрации.

В заключение хотелось бы заметить, что целесообразность введения в нашей стране упомянутой неформальной процедуры оспаривания товарных знаков других лиц была отмечена со стороны официальных представителей Роспатента на Ежегодной конференции Роспатента в октябре 2010 года.

В частности, в выступлении Заместителя руководителя Роспатента Л.Л.Кирий «Развитие законодательства по товарным знакам» было отмечено, что «...в Гражданском Кодексе РФ целесообразно закрепить практику публикации Роспатентом сведений о заявках на товарные знаки, а также обязанность экспертизы учитывать при принятии решений замечания 3-х лиц, содержащих доводы о несоответствии заявленных обозначений требованиям законодательства...». Надеемся, что такие изменения вскоре будут приняты.

СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО В СЛУЧАЕ ВЫНЕСЕНИЯ НЕГАТИВНОГО РЕШЕНИЯ ПО ПОСТУПИВШЕМУ «ПИСЬМУ-ПРОТЕСТУ», ДАННОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НИКАК НЕ ОТРАЗИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОФИЦИАЛЬНОГО ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ РЕГИСТРАЦИИ ОСПАРИВАЕМОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАН ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В АПЕЛЛЯЦИОННУЮ ИНСТАНЦИЮ ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ

и юристов, причём иногда довольно значительных, в случае, если делопроизводство приобретает затяжной характер и в него оказываются втянутыми судебные инстанции.

Поэтому в правоприменительной практике США в последние годы всё большее распространение получила практика направления в Патентное Ведомство неформальных протестов против регистрации товарных знаков, которые получили название «письма-протесты» (Letters of Protest).

Использование таких «писем-протестов» и, самое главное, их легальное признание Патентным Ведомством в качестве аргументов для принятия решений по соответствующим делам означает, что данный неофициальный механизм оспаривания товарных знаков может стать эффективным инструментом для защиты заинтересованными лицами своих прав уже на стадии экспертизы заявки на товарный знак, поскольку следствием рассмотрения таких «писем-протестов» может стать не только решение о полном отказе в регистрации оспариваемого товарного знака, но и такие менее радикальные по своему характеру решения, как решение о дискламирании (исключении из правовой охраны) того или иного элемента товарного знака оппонента или решение об ограничении заявленного оппонентом перечня товаров. Следует отметить, что подателем «писем-протестов» могут быть не только правообладатели ранее зарегистрированных товарных знаков или других объектов исключительных прав, но и иные лица.

В этой связи хотелось бы привести пример из своей практики по регистрации товарного знака в США одним из клиентов фирмы «Городисский и Партнеры», когда соответствующее обращение (фактически аналог «письма-протеста»)

ну в связи с наличием в знаке словесного элемента, который является по сути описательным, но запись о дискламирании которого не была сделана в уже вынесенном и утверждённом Решении о регистрации. Таким образом, по мнению данного сотрудника Ведомства, осуществление регистрации товарного знака в соответствии с поступившим к нему Решением, могло бы привести к нарушению прав других лиц, у которых также мог бы возникнуть интерес в использовании в будущем имеющегося спорного словесного элемента в своих товарных знаках.

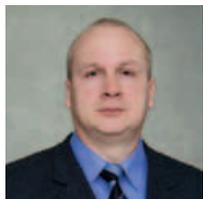
По результатам рассмотрения обращения («письма-протеста») Патентным Ведомством было принято решение о возврате утверждённого Решения о регистрации товарного знака российского клиента на повторную экспертизу, которая отменила данное Решение и вынесла новое Решение с дискламиранием оспариваемого словесного элемента.

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ «ПИСЕМ-ПРОТЕСТОВ В ПАТЕНТНОМ ВЕДОМСТВЕ США

К «письму-протесту» должны быть приложены материалы, подтверждающие позицию заявителя или, в крайнем случае, ссылки на соответствующие информационные источники. При этом «письмо-протест» (или, по крайней мере, информация о его содержании) может быть направлено заявителю (или его патентному поверенному), который имеет право представить в Патентное Ведомство соответствующий отзыв, после чего экспертизой будет принято окончательное решение по существу.

Процедура рассмотрения «писем-протестов» детально изложена в разделе 1715 Руководства по экспертизе товарных знаков Патентного Ведомства США.

О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ ЮЖНОЙ КОРЕИ



ТЕПЕРЬ МНОГООБЪЕКТНАЯ ЗАЯВКА МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ДО 100 ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ КЛАССУ МКПО, ТОГДА КАК РАНЕЕ ДОПУСКАЛОСЬ ВКЛЮЧАТЬ НЕ БОЛЕЕ 20.

1 октября 2010 года вступили в силу поправки в Закон о промышленных образцах Южной Кореи (далее – Закон), которые касаются заявок, поданных после указанной даты. Срок действия исключительного права на промышленный образец увеличен с 15 лет до 20 лет с даты подачи заявки. Согласно прежнему Закону документ, подтверждающий льготу по новизне, должен был быть представлен заявителем в течение 3 месяцев с даты подачи заявки. Теперь такой документ может быть представлен и по истечении 3 месяцев, например, в рамках ответа на запрос Патентного ведомства. Усилен критерий оригинальности, согласно которому промышленный образец не может быть запатентован, если он может быть легко создан на основе формы, орнамента или цвета или их комбинации, известных не только в Южной Корее (как это было по прежнему Закону), но и в других странах. В связи с присоединением к Локарнскому соглашению в заявке необходимо указывать определение изделия, в котором

воплощен заявляемый промышленный образец и класс МКПО. Теперь многообъектная заявка может содержать до 100 промышленных образцов, относящихся к одному и тому же классу МКПО, тогда как ранее допускалось включать не более 20. Согласно новому Закону объем правовой охраны включает любой промышленный образец и все промышленные образцы, которые в общем создают идентичное или сходное впечатление на обычных потребителей. Письменные пояснения, принимавшиеся ранее, теперь не влияют на объем правовой охраны промышленного образца. С целью достижения эффективной правовой охраны уполномоченная организация будет выдавать сертификат, доказывающий дату публичного раскрытия промышленного образца, чтобы облегчить процедуру установления законного автора в случае возникновения спора. Установлена системы релевантных промышленных образцов, предусматривающая предоставление полного периода правовой охраны на такой промышленный образец, при условии подачи заявки на релевантный промышленный образец до даты публикации в Официальном бюллетене основного промышленного образца.

VIPF в Москве



7-9 сентября 2011 года в Москве в гостинице «Хилтон-Ленинградская» состоялся 4-й Международный Форум по интеллектуальной собственности стран BRICS – «VIPF», организаторами которого являются юридические фирмы «Daniel Advogados», Бразилия, «Городисский и Партнеры», Россия, «Remfry & Sagar», Индия, «ССПИТ Patent and Trademark Law Office», Китай, и «Adams & Adams», ЮАР. Форум проводится ежегодно в одной из стран BRICS. В этом году принимающей стороной была юридическая фирма «Городисский и Партнеры». Форум VIPF стал самым заметным международным событием среди мероприятий по интеллектуальной собственности, проводившихся в нашей стране в 2011 году. Приветствия Форуму прислали Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ Б.П.Симонов и Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ А.А.Иванов.

По сложившейся традиции Форум открывали его со-организаторы – В.Медведев («Городисский и Партнеры», Россия), Р.Госейн («Daniel Advogados», Бразилия), Э.Джунка («Remfry & Sagar», Индия), и Х.Ма («ССПИТ Patent & Trademark Law Office», Китай), которые обратили внимание участников Форума на то, что VIPF является единственным совместным проектом и примером сотрудничества стран BRICS после президентских саммитов, а так же отдали должное памяти одного из активных вдохновителей VIPF – д-ра В.Сагара (Dr. Vidya Sagar), «Remfry & Sagar», Индия, ушедшего из жизни в прошлом году. Обширная деловая программа Форума VIPF включала подробное рассмотрение вопросов правовой охраны изобретений, открытых технологий, промышленных образцов и товарных знаков; развития национальных законодательств в области

интеллектуальной собственности, а также участия судебных, таможенных и правоохранительных органов в формировании инновационного климата на рынках стран BRICS. Среди докладчиков Форума были известные эксперты и юристы в области интеллектуальной собственности, патентные поверенные – представители юридических фирм и международных корпораций из 10 стран. Впервые трибуна Форума VIPF была предоставлена специалистам в сфере интеллектуальной собственности из Мексики, Южной Кореи и Турции – стран, которые международные экономисты рассматривают в качестве потенциальных кандидатов в группу BRICS. На Форуме были представлены совместные исследования и обзоры специалистов из стран BRICS для более полной и развернутой картины той или иной темы. Все доклады были заслушаны с большим интересом, вызвали оживленную дискуссию и проходили в интерактивном режиме. Всего в Форуме VIPF приняли участие 90 делегатов из 25 стран, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, США, Францию, Германию, Швецию, Великобританию, Израиль, Польшу, Мальту и др. Дополнительно участникам Форума и сопровождающим лицам были предложены экскурсии по Москве, поездки в Санкт-Петербург и Владимир, а по завершении Форума VIPF состоялся Гала-ужин на борту прогулочного парохода по Москве-реке.

НОВОСТИ

22-23.09.2011, КАЗАНЬ



НА ФОТО:
А.Э.ИБРАГИМОВ

А.Э.Ибрагимов, Патентный поверенный, Директор филиала «Городисский и Партнеры», (Казань), выступил с докладом «Управление интеллектуальной собственностью инновационного проекта» на IV Ежегодном Международном Инвестиционном Форуме Бизнес-Лидеров «Инновации для бизнеса», который прошел в Технопарке «Идея» в Казани. Форум был ориентирован на представителей бизнес и политической элиты России и посвящен вопросам стимулирования инновационной деятельности. Среди участников Форума были представители таких компаний, как РБК, РОС-НАНО, ВТБ, Фондовая биржа ММВБ, Microsoft, Intel, Cisco Systems, PwC, UBS SA.

12-16.09.2011, ПЕТРОЗАВОДСК

Е.О.Смольникова, Юрист, «Городисский и Партнеры» (Москва), выступила с докладом «Актуальные вопросы защиты прав на товарные знаки в рамках взаимодействия правообладателей с таможенными органами Российской Федерации» на Всероссийском семинаре-совещании по защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации, организованном



НА ФОТО: УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА Федеральной таможенной службой России. На семинаре

обсуждалась проблема параллельного импорта и практика работы российских таможенных органов в рамках полномочий «ex officio», положение в сфере нормотворческой деятельности, правоприменительной и судебной практики, складывающиеся в условиях Таможенного союза, в который входят Россия, Казахстан и Беларусь.

В семинаре приняли участие свыше 130 участников: представители таможенных органов, правообладатели, представители Прокуратуры, Роспатента, МВД России, Минэкономразвития, Оргкомитета «Сочи-2014» и др.

Россия, 129090, **МОСКВА**
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23
e-mail: pat@gorodissky.ru
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30
Телефон: +7(812) 327-50-56
Факс: +7(812) 324-74-65
e-mail: spb@gorodissky.ru

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**
ул. Красноармейская, 91
Телефон: +7(861) 210-08-66
Факс: +7(861) 210-08-65
e-mail: krasnodar@gorodissky.ru

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**
ул. Куйбышева, 44, офис 503-504
Телефон: +7(343) 359-63-83
Факс: +7(343) 359-63-84
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.ru

21-22.06.2011, ПЕКИН



НА ФОТО:
Е.Б.АЛЕКСАНДРОВ
Е.Б.Александров, к.ю.н., Главный юрист, «Городисский и Партнеры» (Москва), успешно выступил на Международном Форуме по интеллектуальной собственности, организованном изданием «Managing Intellectual Property», с докладом по актуальным вопросам российского законодательства и правоприменительной практики в области интеллектуальной собственности. В Форуме приняли участие около 300 делегатов из разных

стран мира, включая представителей государственных органов, крупных промышленных компаний и юридических фирм.

16.06.2011, ЕКАТЕРИНБУРГ

Е.П.Солоницына, Юрист, «Городисский и Партнеры» (Екатеринбург), выступила с докладом «Практика разрешения споров о нарушении патентных прав, особенности судебной защиты патентных прав» на Научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития металлургии и машиностроения с использованием завершенных фундаментальных исследований и НИОКР». На конференции обсуждались вопросы вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот, роли интеллектуальной собственности в инновационном развитии общества, капитализации интеллектуальной собственности и др. Конференция была организована Уральским отделением АН РФ при поддержке Правительства Свердловской области. В ее работе приняли участие ученые отраслевых институтов и ВУЗов, юристы, патентные поверенные, представители промышленных предприятий Уральского региона.

15.06.2011, УФА

А.К. Василец, Партнер, Патентный поверенный, «Городисский и Партнеры» (Москва), выступил с докладом «Пути оптимизации правовой охраны промышленных образцов» на VII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности», организованной государственными органами Республики Башкортостан при содействии Республиканского совета ВОИР для предпринимателей, юристов, специалистов по интеллектуальной собственности.

1.06.2011, МОСКВА

На XI Практической конференции из серии «Интеллектуальная Собственность» - «Патентование, лицензирование и судебная защита инновационных разработок», организованной компанией «Infor-media Russia», В.А.Мещеряков, Советник, и Е.Б.Александров, к.ю.н., Главный юрист (оба - «Городисский и Партнеры», Москва), выступили с докладами о состоянии и развитии патентного законодательства, а также о практике рассмотрения споров о нарушении патентных прав и тенденциях ее развития.

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**
ул. Ильинская, 105а
Телефон: +7(831) 411-55-60
Факс: +7(831) 430-73-39
e-mail: nnovgorod@gorodissky.ru

Россия, 443096, **САМАРА**
ул. Осипенко, 11, офисы 410-412
Телефон: +7(846) 270-26-12
Факс: +7(846) 270-26-13
e-mail: samara@gorodissky.ru

Россия, 420107, **КАЗАНЬ**
ул. Петербургская, 50,
корпус 5, офисы 210-211
Телефон/Факс: +7(843) 570-54-25
e-mail: kazan@gorodissky.ru

Россия, 614000, **ПЕРМЬ**
ул.Кирова, 72, офис 302
Телефон/Факс: +7 (342)212-16-46
e-mail: gorodissky-perm@inbox.ru

Украина, 01135, **КИЕВ**
ул. Черновола, 25, офис 3
Телефон: +380(44) 278-49-58
Факс: +380(44) 503-37-99
e-mail: office@gorodissky.ua
www.gorodissky.ua