

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
 возражения **заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» (далее – заявитель), поступившее 26.03.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.09.2017 о признании заявки на изобретение № 2015108728/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015108728/06 на выдачу патента на изобретение «Винтовой гидроцилиндр» была подана заявителем 12.03.2015.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки. Изобретение охарактеризовано совокупностью признаков, содержащихся в одном независимом пункте формулы.

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было вынесено решение от 06.10.2016 о выдаче патента на изобретение.

В дальнейшем, ввиду того, что заявителем в установленные сроки не было представлено документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию упомянутого изобретения и выдачу на него патента, было

принято 19.09.2017 решение о признании заявки на данное изобретение отозванной.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении заявитель отмечает, что не имел возможности уплатить упомянутую пошлину и представить соответствующий платежный документ в установленный срок, поскольку не знал о положительном решении Роспатента. Указанное решение о выдаче патента от 06.10.2016 им получено не было.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (12.03.2015) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (19.09.2017) правовая база включает Кодекс, Положение 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 так же с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941, с изменениями внесенными постановлением Правительства России от 15.09.2011 и от 14.11.2013 № 1023, постановлением Правительства России от 22.03.2016 №227 и постановлением Правительства России от 23.09.2017 № 1151 (далее – Положение о пошлинах).

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Договора РЛТ, подписанного Российской Федерацией 12.05.2009, вступившего в силу 12.08.2009 (далее – Договор РЛТ), в случае несоблюдения заявителем или владельцем срока для совершения действия в ходе процедуры в ведомстве, и если это несоблюдение непосредственно влечет за собой потерю прав в отношении заявки или патента, ведомство восстанавливает права заявителя или владельца в отношении соответствующей заявки или патента, если: (iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока; и (iv) ведомство сочтет, что несоблюдение срока

произошло несмотря на принятие надлежащих при данных обстоятельствах мер или, по выбору Договаривающейся стороны, что любая задержка была непреднамеренной.

Согласно пункту 1 статьи 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец взимаются соответственно патентный и иные пошлины.

Согласно пункту 2 статьи 1393 Кодекса государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не уплачена патентная пошлина в установленном порядке, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 6 Положения о пошлинах, излишне уплаченная сумма по ходатайству лица, уплатившего пошлину, возвращается либо засчитывается в счет других предусмотренных данным Положением пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства.

В соответствии с пунктом 8 Положения о пошлинах уплата пошлины, предусмотренной подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах, осуществляются в течение 4 месяцев с даты направления решения о выдаче патента. Уплата пошлины может быть осуществлена по истечении указанного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов.

Подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах предусмотрена пошлина за регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдачу патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель.

Анализ доводов, изложенных в возражении и решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

По результатам рассмотрения заявки на изобретение было вынесено 06.10.2016 решение о выдаче патента.

В приложении к упомянутому решению было направлено Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента, в котором оговорен порядок уплаты и размер соответствующей пошлины, установленные пунктом 8 Положения о пошлинах и подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах.

В Разъяснениях о порядке уплаты патентных пошлин указаны сроки, в течение которых заявитель может представить необходимые документы, подтверждающие уплату данных пошлин (основной срок - не позднее 4 месяцев с даты направления решения и дополнительный срок - не позднее 6 месяцев со дня истечения основного срока, в этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов).

Уведомление, в котором заявителю напоминалось о необходимости уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, было направлено 05.04.2017 в указанный в заявлении адрес для переписки с заявителем.

Согласно материалам заявки решение о признании заявки отозванной было принято в связи с неуплатой пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента и направлено в адрес заявителя 19.09.2017.

Согласно действующим нормативным актам (пункт 8 Положения о пошлинах) основной срок уплаты соответствующей пошлины составляет 4 месяца с даты направления решения о выдаче патента. Уплата пошлины может быть осуществлена по истечении указанного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. Таким образом, срок поступления денежных средств для учета необходимой пошлины по данной заявке истекает 06.08.2017.

Однако, до окончания законодательно установленного срока (до 06.08.2017) заявителем не были представлены документы, свидетельствующие

об уплате соответствующей пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

Поскольку в указанные выше сроки сведения об уплате соответствующей пошлины на необходимый корреспондентский счет, не поступали, на основании пункта 2 статьи 1393 Кодекса, заявка признается отозванной.

Таким образом, следует согласиться с правомерностью вынесенного Роспатентом решения о признании заявки отозванной (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса).

Однако в возражении заявитель указывает на то, что им не было получено упомянутое решение Роспатента о выдаче патента.

Следует отметить, что в материалах заявки отсутствует документ, свидетельствующий о получении заявителем решения о выдаче патента от 06.10.2016.

В деле заявки отсутствуют сведения, подтверждающие факт получения заявителем данного решения о выдаче патента на момент отзыва заявки.

Таким образом, не представляется возможным однозначно утверждать, что до даты 19.09.2017 вынесения решения о признании заявки отозванной заявитель был в полной мере уведомлен и знал о принятом 06.10.2016 положительном решении о выдаче патента и направлении данного решения в его адрес.

При этом целесообразно учесть, что в материалах заявки отсутствует документ, свидетельствующий о представлении интересов заявителя правовой патентной организацией, либо патентным поверенным.

При этом в материалах заявки содержатся документы, свидетельствующие о том, что им были приняты необходимые меры по осуществлению необходимых платежей. Так, заявителем была произведена согласно платежным поручениям № 315433 от 16.02.2017 (далее – платежный документ [1]) и № 832597 от 06.06.2018 (далее – платежный документ [2]) уплата денежных средств в сумме 3250 рублей и 11600 рублей соответственно (см. дело заявки). Согласно платежному документу [1] указанная в нем сумма 3250 рублей произведена за регистрацию изобретения и выдачу патента. Что

касается платежного документа [2], то в деле заявки (см. том 2, стр.1-3) присутствует копия платежного документа [2], а также ходатайство заявителя о зачете необходимых средств по платежному документу № 832597.

Учитывая все имеющиеся обстоятельства, а также наличие на дату заседания коллегии необходимых денежных средств, перечисленных согласно платежным документам [1] и [2] заявителем, коллегия сочла возможным удовлетворить ходатайство заявителя об учете этих средств в счет пошлины за регистрацию и выдачу патента.

Кроме того, учитывая заинтересованность заявителя в получении патента и принимая во внимание положения Договора PLT, предусматривающие возможность восстановления прав заявителя в отношении заявки или патента, утраченных в связи с несоблюдением сроков, установленных для какого-либо процедурного действия в ведомстве, в частности, для уплаты пошлины, основания для возобновления делопроизводства по заявке № 2015108728/06 имеются.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2019, отменить решение Роспатента от 19.09.2017 и возобновить делопроизводство по заявке № 2015108728/06.