

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции 2014 года (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Яковлева Андрея Владимировича (далее – заявитель), поступившее 16.12.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.10.2016 о признании заявки на полезную модель №2015152487/05 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Устройство для ультразвуковой сварки», совокупность признаков которой изложена в формуле, принятой к рассмотрению по результатам проведения формальной экспертизы в следующей редакции:

«1. Устройство для ультразвуковой сварки, включающее корпус, волновод, контактирующий со свариваемым материалом, магнитострикционный преобразователь и опора механизма сжатия с рабочим элементом, отличающееся тем, что рабочий, контактирующий со свариваемым материалом элемент, выполнен в виде вращающегося диска, на цилиндрической поверхности которого выполнены выступающие над цилиндрической поверхностью элементы контакта со свариваемым материалом в виде надписи, либо в виде, по меньшей мере, одного выступающего над цилиндрической поверхностью кольцевого сплошного или, по меньшей мере, одного кольцевого прерывистого выступа, формирующего сварочный шов, или в виде их сочетаний.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что элементы контакта кольцевых прерывистых выступов, формирующих сварочный шов выполнены в виде геометрических фигур, треугольника, или круга, или кольца, или квадрата, или овала или в виде листьев дерева, или в виде лепестков цветков.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что площадь одного элемента контакта на кольцевом прерывистом выступе, формирующим сварочный шов, выполнена равной 0,01-1,0 см.².

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что ширина, по меньшей мере, одного сплошного кольцевого выступа, формирующего сварочный шов в виде ленты, выполнена равной 0,1-1,0 см.»

Роспатент принял решение от 03.10.2016 о признании заявки на полезную модель №2015152487/05 отозванной в связи с непредставлением в установленные пунктом 3 статьи 1390 Кодекса сроки запрашиваемых документов и/или материалов, указанных в запросе от 16.06.2016.

На решение о признании заявки на полезную модель №2015152487/05 отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной.

В возражении заявитель сообщает, что несоблюдение установленного срока ответа на запрос экспертизы обусловлено неполучением упомянутого запроса по причине невыполнения своих обязанностей по доставке корреспонденции ФГУП «Почта России».

Заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки на полезную модель №2015152487/05 отозванной и восстановить по ней делопроизводство.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.12.2015) и даты подачи возражения (16.12.2016), правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 3 статьи 1390 Кодекса, в частности, при проведении экспертизы по существу полезной модели применяется положение, предусмотренное пунктом 6 статьи 1386 Кодекса, а именно: в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу полезной модели), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на полезную модель невозможно.

Согласно пункту 20.5.(1) Регламента ПМ основанием для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства, если без их разрешения невозможно проведение экспертизы заявки по существу:

- необходимость решения вопросов, связанных с проверкой, подана ли заявка на решение, охраняемое в качестве полезной модели,

- наличие в формуле полезной модели, предложенной заявителем в дополнительных материалах, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании полезной модели, а также в формуле полезной модели, если она содержалась в заявке на дату ее подачи,

- наличие других нарушений требований Регламента ПМ к описанию, формуле полезной модели и чертежам, препятствующих принятию решения по заявке.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса запрошенные дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен не более чем на десять месяцев.

Согласно пункту 2 статьи 1387 Кодекса заявка признается отозванной в соответствии с положениями 72 главы Кодекса на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

Согласно пункту 20.5 (2) Регламента ПМ при непредставлении заявителем дополнительных материалов, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента о признании заявки отозванной, показал следующее:

В процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу было установлено, что формула полезной модели включает несколько технических решений (множество альтернатив). Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса заявителю был направлен запрос с предложением устранить нарушение требования подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представить скорректированную формулу и описание полезной модели.

В связи с непредставлением в установленные пунктом 6 статьи 1386 Кодекса сроки запрашиваемых документов и/или материалов, указанных в запросе от 16.06.2016, Роспатент принял решение от 03.10.2016 о признании заявки на полезную модель

№2015152487/05 отозванной, так как запрашиваемые документы и/или материалы не представлены.

В соответствии с изложенным, вынесение Роспатентом решения о признании заявки отозванной является правомерным.

Доводы заявителя, касающиеся невозможности своевременного представления запрошенных материалов по запросу экспертизы ввиду неполучения упомянутого запроса, не опровергают правомерность принятого решения, поскольку сведения о состоянии делопроизводства по заявкам размещаются на сайте ФИПС по адресу «www.fips.ru» в разделе «Информационные ресурсы/Открытые реестры», где заявитель может самостоятельно отслеживать, как поступившую, так и направленную по заявке корреспонденцию, а в случае неполучения корреспонденции своевременно обращаться в ФИПС с просьбой о направлении копии неполученной корреспонденции.

Неполучение заявителем запроса экспертизы по существу может быть признано уважительной причиной в случае подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока в порядке, предусмотренном статьей 1389 Кодекса.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, обосновывающих неправомочность оспариваемого решения о признании заявки на полезную модель №2015152487/05 отозванной и позволяющих возобновить делопроизводство по данной заявке.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2016, решение Роспатента от 03.10.2016 о признании заявки на полезную модель №2015152487/05 отозванной оставить в силе.