

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 поступившее 31.07.2008 от Кочергиной Ольги Валентиновны (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 19.03.2008 о признании заявки на изобретение № 2007136608/20 отозванной, при этом установлено следующее.

Материалы заявки № 2007136608/20 на изобретение “Выемочная машина для пластовых полезных ископаемых” поступили в ФИПС 30.10.2007.

На стадии проведения формальной экспертизы по указанному в заявке адресу для переписки был направлен запрос от 31.10.2007, в котором указывалось на несоответствие документов заявки требованиям п. 3.1(12) и п. 6.5,7,8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 8452 (далее – Правила ИЗ), и предлагалось устранить отмеченные недостатки путем представления заменяющих листов (п.9 Правил ИЗ).

Как указывалось в запросе формальной экспертизы от 31.10.2007, в заявлении все графы должны быть заполнены машинописным текстом, а не рукописным. При этом, заявление подписывается всеми заявителями, а не одним из них. Заявление может быть подписано общим представителем только по доверенности, выданной ему другими заявителями. В связи с этим,

заявителю было предложено представить правильно оформленное заявление в виде заменяющих листов в 2-х экземплярах.

Решение Роспатента о признании заявки № 2007136608/20 отозванной было принято 19.03.2008 в связи с непредставлением в установленные сроки (п. 4 статьи 1384 Кодекса) запрашиваемых документов и/или материалов, указанных в запросе от 31.10.2007.

В ППС было подано возражение на решение Роспатента от 24.12.2008, в котором отмечено, что “27 марта 2008 мне пришло “Решение о признании заявки отозванной”, в котором сказано, что “Заявка признана отозванной в связи с непредставлением в установленные сроки... запрашиваемых документов и/или материалов, указанных в запросе от 31.10.2007г.” Данный запрос я не получала, поэтому мне неизвестно, какие документы необходимо предоставить”.

На основании изложенного заявитель просит признать недействительным решение Роспатента от 19.03.2008 о признании заявки № 2007136608/20 отозванной.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит возражение неподлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 4 ФЗ “О введении в действие части четвертой Кодекса” впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью четвертой Кодекса, законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат части четвертой Кодекса.

Согласно статье 5 ФЗ “О введении в действие части четвертой Кодекса”, часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим

до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

На основании приведенных выше норм к требованиям, предъявляемым к оформлению документов заявки № 2007136608/20, учитывая дату ее подачи, применяются Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003, (далее – Закон) и Правила ИЗ. При этом, учитывая то, что рассмотрение заявки № 2007136608/20 не было завершено до вступления в силу части четвертой Кодекса, процедура ее рассмотрения регулируется частью четвертой Кодекса и, согласно статье 4 ФЗ “О введении в действие части четвертой Кодекса”, Правилами ИЗ в части, не противоречащей части четвертой Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1247 Кодекса, ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности может осуществляться заявителем, правообладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно, или через патентного поверенного, зарегистрированного в указанном федеральном органе, или через иного представителя.

Согласно пункту 1 статьи 1384 Кодекса по заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяется наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

Согласно пункту 4 статьи 1384 Кодекса, если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не

представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

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

Согласно пункту 3 статьи 1387 Кодекса, решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения.

Согласно пункту 3 статьи 16 Закона, требования к документам заявки на изобретение устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 6.1 Правил ИЗ, все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий.

Согласно пункту 6.5 Правил ИЗ, документы печатаются шрифтом черного цвета с обеспечением возможности ознакомления с ними заинтересованных лиц и непосредственного репродуцирования.

Согласно подпункту (1) пункта 7 Правил ИЗ, для подачи заявки, ведения переписки по заявке после ее подачи и осуществления иных действий при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности.

Согласно подпункту (12) пункта 3.1 Правил ИЗ, заявление подписывается заявителем. При подаче заявки через представителя заявителя заявление подписывается заявителем или его представителем.

Согласно пункту 18.2 Правил ИЗ, при проведении формальной экспертизы заявки, в частности, проверяется соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 3.1 - 6.10 настоящих Правил), выявляемое без анализа существа изобретения.

Согласно подпункту (1.6) пункта 18.3 Правил ИЗ, основанием для запроса является отсутствие доверенности на представительство, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, или нарушение требований к оформлению доверенности.

Согласно подпункту (1.8) пункта 18.3 Правил ИЗ, основанием для запроса является выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию, публикации, хранению и/или делающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц (нарушение требований к формату листов, размерам полей и т.п., качество печати, затрудняющее прочтение документов заявки, и т.п.).

Согласно подпункту (1) пункта 15 Правил ИЗ, может быть восстановлен срок представления исправленного или отсутствовавшего документа по запросу на стадии формальной экспертизы.

Согласно подпункту (2) пункта 15 Правил ИЗ, ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем одновременно с документами или дополнительными материалами по запросу экспертизы или ходатайством о продлении срока их представления либо ходатайством о проведении экспертизы заявки по существу не позднее 12 месяцев со дня истечения пропущенного срока с указанием уважительных причин, по которым был пропущен срок. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить документальное подтверждение наличия указанных причин.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении о признании заявки отозванной, показал следующее.

Как было отмечено выше, в указанный в заявке адрес для переписки был направлен запрос от 31.10.2007, в котором указывалось на несоответствие документов заявки №2007136608/20 требованиям п.п.3.1(12), 6.5,7,8 Правил ИЗ.

В установленные сроки запрашиваемые материалы не были представлены. В связи с этим, было принято решение Роспатента от 19.03.2008 о признании заявки отозванной.

В возражении на решение о признании заявки отозванной, поступившем в Палату по патентным спорам 31.07.2008, указано, что запрос экспертизы адресатом получен не был.

Учитывая то, что отсутствует документальное подтверждение получения запроса и в возражении отмечено, что данный запрос адресатом получен не был и, следовательно, отсутствовала возможность представить указанные в запросе документы в установленные сроки, коллегия палаты по патентным спорам находит возможным отменить решение об отзыве заявки в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и направить материалы дела для продолжения делопроизводства.

Кроме того, в корреспонденции, поступившей 26.09.2008, представлены доверенности, выданные одному из заявителей другими заявителями. Таким образом, в настоящее время можно считать выполненными требования п.3.1(12) Правил ИЗ.

Учитывая изложенное, коллегия палата по патентным спорам решила: **удовлетворить возражение от 31.07.2008, отменить решение от 19.03.2008 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.**