

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. № 321-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» 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 ООО «Арктик Инжиниринг», Россия (далее – заявитель), поступившее 26.06.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 08.12.2016 о признании заявки на изобретение № 2015100181/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка 2015100181/11 на выдачу патента на изобретение «Шина сверхнизкого давления», была подана заявителем 13.01.2015. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения в следующей редакции:

«1.Бескамерная шина сверхнизкого давления, имеющая диагональную конструкцию покрышки, отличающаяся тем, что выполнена с двух- или четырехслойным каркасом и с двухслойным брекером под протектором, на поверхности протектора выполнены грунтозацепы типа «елочка» высотой 30 мм, гребни грунтозацепов протектора и наружные торцы клыков грунтозацепов

протектора имеют вырезы, а рабочее давление шины 0,01-0,05 МПа с максимально допустимым давлением на грунт до 0,1 МПа.

2. Бескамерная шина по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр шины 1300-2000 мм, ширина шины 400-600 мм.

3. Бескамерная шина по п. 1, отличающаяся тем, что протектор шины выполнен с развитыми грунтозацепами, плавно сопряженными с телом покрышки для обеспечения максимальных сцепных свойств.

4. Бескамерная шина по п. 1, отличающаяся тем, что имеет редкий протектор с малым коэффициентом заполнения для самоочищаемости.

5. Бескамерная шина по п. 1, отличающаяся тем, что протектор сделан с перекрещивающимися в центре шашками, которые при высоком давлении в колесе образуют непрерывную беговую дорожку.

6. Бескамерная шина по п. 1, отличающаяся тем, что протектор плавно загнут к оси колеса, который при высоком давлении создает достаточную площадь контакта колеса с твердым покрытием дороги для обеспечения малошумности».

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом принято решение от 08.12.2016 о признании заявки № 2015100181/11 отозванной.

Данное решение было мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, не были представлены документы, подтверждающие уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на основании решения о выдаче патента от 21.01.2016.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении отмечено, что соответствующая оплата патентных пошлин не была произведена в установленные Кодексом сроки по причине «смены Генерального директора ООО «Арктик Инжиниринг», являющегося заявителем по данной заявке, в связи с чем, «новый руководитель не располагал информацией» о наличии решения о выдаче патента на данное изобретение и о необходимости уплаты патентных пошлин.

Заявитель отмечает, что смена Генерального директора произошла 11.09.2015, а «заявка была подана 13.01.2015 предыдущим Генеральным директором, который не передал информации о подаче документов на регистрацию изобретения».

С учетом изложенных обстоятельств заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной и возобновить по ней делопроизводство.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (13.01.2015) и даты принятия Роспатентом решения о признании заявки отозванной (08.12.2016) правовая база включает Гражданский кодекс РФ (далее – Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ), 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 утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 и от 14.11.2013 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, ст. 6106) (далее – Положение о пошлинах).

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Договора РЛТ, подписанному Российской Федерацией 12.05.2009, вступившим в силу 12.08.2009 (далее – Договор), 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 2 правила 13 Инструкции к Договору о патентном праве (далее – Инструкция) сроком для подачи ходатайства и для выполнения требований согласно статье 12 (ii) является срок, истекающий раньше из следующих: i) не менее двух месяцев с даты устранения причины несоблюдения срока для совершения соответствующего действия; ii) не менее 12 месяцев с даты истечения срока для совершения соответствующего действия, или если ходатайство относится к неуплате пошлины за поддержание, не менее 12 месяцев с даты истечения льготного срока.

Согласно пункту 1 статьи 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение взимаются патентные и иные пошлины.

Согласно пункту 2 статьи 1393 Кодекса государственная регистрация изобретения и выдача патента осуществляются при условии уплаты

соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не уплачена патентная пошлина в установленном порядке, регистрация изобретения и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной.

Аналогичное требование изложено в пункте 28.3 Регламента ИЗ.

В соответствии с пунктом 10.1 Регламента ИЗ юридически значимые действия, связанные с исполнением государственной функции, осуществляются при условии уплаты соответствующих патентных пошлин.

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.

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.

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

По результатам экспертизы заявки по существу было вынесено и направлено 21.01.2016 в указанный адрес для переписки с заявителем (ООО «Арктик Инжиниринг», мкр. Северный, 70, пом. 6, г. Чита, 672049) решение о выдаче патента на изобретение. В приложении к упомянутому решению было направлено также 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 указаны сроки, в течение которых заявитель может представить необходимые документы, подтверждающие уплату данных пошлин (основной срок - «не позднее 4 месяцев с даты принятия решения» и дополнительный срок - «не позднее 6 месяцев со дня истечения» основного срока).

Ни в установленный четырехмесячный срок (то есть, до 21.05.2016), ни в дополнительный шестимесячный срок (то есть, до 21.11.2016) с даты направления 21.01.2016 Роспатентом решения о выдаче патента (см. пункт 8 Положения о пошлинах, а также пункт 1.14 Приложения к положению о пошлинах), документ, подтверждающий уплату пошлины заявителем представлен не был. В связи с этим, 18.12.2016 Роспатентом правомерно было принято решение о признании заявки отозванной (пункт 2 статьи 1393 Кодекса, пункт 28.3 Регламента ИЗ).

Как отмечено в возражении, причиной, повлекшей за собой неуплату соответствующей пошлины, явилась «смена 11.09.2015 Генерального директора у ООО «Арктик Инжиниринг, а заявка на изобретение была подана 13.01.2015 предыдущим Генеральным директором, который, в свою очередь, не передал информацию о подаче документов на регистрацию изобретения, а также о решении о выдаче патента новому руководителю».

Здесь необходимо обратить внимание на следующее.

Согласно имеющимся в материалах заявки сведениям, на дату 07.10.2015 (то есть после даты 13.01.2015 подачи заявки) уже произошла смена руководителя ООО «Арктик Инжиниринг» (см. корреспонденцию от 02.11.2015), что свидетельствует о наличии у нового руководителя ООО «Арктик Инжиниринг» информации о поданной заявке и делопроизводстве по ней. Корреспонденция от 02.11.2015, подписанная новым руководителем ООО «Арктик Инжиниринг», содержит просьбу об изменении адреса для переписки (672049, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, д. 70, пом.6), по которому осуществлялась дальнейшая переписка по заявке, включая направление 21.01.2016 решения о выдаче патента, уведомление от 09.06.2016 о необходимости уплаты патентной пошлины, решение от 08.12.2016 о признании заявки отозванной.

То есть, заявитель, являющийся Юридическим лицом ООО «Арктик Инжиниринг», в полной мере (в каждой направляемой в указанный им адрес для переписки корреспонденции) был осведомлен о размере пошлины, о предъявляемых для совершения платежных операциях сроках, а также о необходимости доплаты недостающей суммы для учета пошлины за регистрацию и выдачу патента на изобретение в случае пропуска основного законодательно установленного срока для уплаты такого платежа.

При этом заявитель, будучи юридическим лицом, обладал всеми полномочиями для поручения совершения необходимых действия по уплате соответствующих пошлин сотрудникам своего предприятия. Тем не менее, заявитель не предпринял каких-либо действий для возможной уплаты пошлин сотрудниками фирмы.

Таким образом, изложенные в возражении причины неуплаты пошлин в установленные сроки носят субъективный характер.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что в качестве адреса для переписки по данной заявке указан юридический адрес заявителя. При этом какой-либо информации об изменении адреса для переписки с заявителем, в период с 02.11.2015 вплоть до 08.12.2016, в Роспатент также не поступало.

Таким образом, заявителем не было проявлено должной заинтересованности в получении патента.

Что касается факта уплаты заявителем пошлин, то платежные документы были представлены в Роспатент 26.06.2017, то есть, спустя год после вынесения Роспатентом решения (от 21.01.2016) о выдаче патента и спустя полгода после вынесения решения (от 08.12.2016) о признании заявки отозванной.

Оплата патентных пошлин была произведена заявителем, являющимся юридическим лицом, после истечения всех предусмотренных нормативными документами сроков (уплаченная, но не учтенная пошлина может быть возвращена заявителю по его ходатайству в установленном законодательством порядке).

При этом в возражении заявитель не указал уважительных причин, послуживших препятствием к оплате пошлины в установленном размере на действующие реквизиты счета Роспатента и в предусмотренные действующим законодательством сроки (см. пункт 1 статьи 1389 Кодекса).

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о наличии объективных причин, послуживших основанием для неуплаты пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленные действующим законодательством сроки.

Таким образом, ни в процессе переписки, ни в возражении, ни на заседании коллегии представителем заявителя (ООО «Арктик Инжиниринг») не было представлено сведений о каких-либо обстоятельствах, объективно не позволивших юридическому лицу соблюсти срок уплаты патентной пошлины и представить документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере и в сроки, предусмотренные требованиями нормативных документов.

С учетом того, что информация о состоянии делопроизводства по заявке 2015100181/11 имеется на сайте Роспатента, а заявителем является юридическое лицо, у последнего не имелось никаких препятствий к отслеживанию информации по данной заявке.

Принимая во внимание положения Договора о патентном праве, предусматривающих 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, в случаях, если ходатайство о восстановлении прав подано в срок, который не может быть меньше 12 месяцев с даты истечения срока для совершения действия и если все требования, в отношении которых применяется срок, выполнены, а также учитывая то, что заявитель не уплатил пошлину, срок уплаты которой был пропущен и не подал ходатайства о восстановлении пропущенного срока, т.е. не выполнил требований (пункт 1 статьи 12 Договора,

пункт 2 правило 13 Инструкции), коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2017, решение Роспатента от 08.12.2016 о признании заявки на изобретение № 2015100181/11 отозванной оставить в силе.