

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 Калиниченко Андрея Яковлевича (далее – заявитель), поступившее 20.07.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.02.2016 о признании заявки на полезную модель №2014140691/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Патронник оружия шумового действия», совокупность признаков которой изложена в формуле, принятой к рассмотрению по результатам проведения формальной экспертизы в следующей редакции:

«Патронник оружия шумового действия, выполненный в виде сопряженных внутренних полостей последовательно расположенных усеченного конуса длиной L_1 с меньшим диаметром D_1 и состыкованного с этим усеченным конусом со стороны его меньшего диаметра D_1 цилиндра соответствующего диаметра, причем со стороны большего диаметра D_2 к полости усеченного конуса может быть пристыкована полость дополнительного цилиндра диаметром D_3 и длиной L_3 , или полость дополнительного цилиндра диаметром D_3 , сопряженная с полостью второго дополнительного цилиндра диаметром D_4 со стороны, противоположной от места примыкания к полости усеченного конуса, причем меньший диаметр D_1 полости цилиндра соответствует диаметру канала ствола оружия и выполнен равным: $D_{1,1} = (5,15^{+0,01}-5,15^{+1,5})$ мм или $D_{1,2}=(6,26^{+0,01}-6,26^{+1,5})$ мм, а длина L_1 полости усеченного конуса без пристыковки к нему полости дополнительного цилиндра выполнена равной $L_{1,1}=(14,15-16,15)$ мм или $L_{1,2}=(14,15-21,15)$ мм, при этом величина большего диаметра (D_2) полости усеченного конуса без сопряжения с ней полости дополнительного цилиндра будет выполнена равной $D_{2,1}=6,8^{+0,1}$ мм или $D_{2,2}=8,26^{+0,2}$ мм, причем при подстыковке полости дополнительного цилиндра его длина L_2 будет равной соответственно $L_{21}=(1,0-6,55)$ мм, $L_{22}=(2,0-8,55)$ мм, при этом величина большего диаметра полости усеченного конуса будет выполнена

равной диаметру D_3 полости дополнительного цилиндра и соответственно равной $D_{3,1}=(5,66^{+0,001}-5,66^{+1,5})$ мм или $D_{3,2}=(6,8^{+0,001}-6,8^{+1,5})$ мм с длиной L_3 , равной, соответственно, $L_{31}=(7,6-14,3)$ мм, а $L_{32}=(11,6-18,3)$ мм, а диаметр D_4 полости второго дополнительного цилиндра будет выполнен равным $D_{4,1}=(5,66^{+0,001}-5,66^{+1,5})$ мм или $D_{4,2}=(6,8^{+0,001}-6,8^{+1,5})$ мм с длиной l , равной соответственно $l_1 = (1,0-2,5)$ мм и $l_2=(2,0-8,5)$ мм, причем длина L_4 полости дополнительного цилиндра диаметром D_3 , сопряженной с полостью второго дополнительного цилиндра диаметром D_4 , будет равной $L_4 = L_3$.»

Роспатент принял решение от 19.02.2016 о признании заявки на полезную модель №2014140691/11 отозванной в связи с непредставлением запрашиваемых документов и/или материалов, указанных в запросе от 10.06.2015, в установленные сроки.

На решение о признании заявки на полезную модель №2014140691/11 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 смертью Бергмана Олега Марковича, представлявшего интересы заявителя и через которого осуществлялась переписка по заявке. Потеряв с ним связь, заявитель осуществил проверку состояния делопроизводства по заявке на полезную модель №2014140691/11 на сайте ФИПС, и выяснил, что заявка на полезную модель признана отозванной.

Также заявителем отмечено, что о смерти Бергмана Олега Марковича ему стало известно спустя год.

Заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки на полезную модель №2014140691/11 отозванной и восстановить по ней делопроизводство.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.10.2014) и даты подачи возражения (20.07.2016), 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 указанного федерального органа исполнительной власти. 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 указанным федеральным органом исполнительной власти 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 уточненная формула полезной модели, представленная заявителем и принятая к рассмотрению по результатам проведения формальной экспертизы, изменяет сущность заявленной полезной модели. Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса заявителю был направлен запрос с предложением, в соответствии с пунктом 20.6.(3) Регламента ПМ, представить скорректированную формулу полезной модели.

В установленный пунктом 6 статьи 1386 Кодекса срок заявитель представил ходатайство о продлении срока представления дополнительных материалов (скорректированной формулы полезной модели), которое было удовлетворено в установленном порядке.

Поступление ходатайства о продлении срока представления дополнительных материалов можно считать подтверждением факта получения заявителем запроса экспертизы и понимание им возможности продления срока представления дополнительных материалов в случае невозможности сразу представить запрошенные материалы.

Из предусмотренных пунктом 6 статьи 1386 Кодекса десяти месяцев, на которые возможно продлить срок представления дополнительных материалов, заявитель продлил срок на три месяца.

По истечении продленного срока представления дополнительных материалов, запрошенные дополнительные материалы не были представлены.

В связи с непредставлением в установленные пунктом 6 статьи 1386 Кодекса сроки запрашиваемых документов и/или материалов, указанных в запросе от 10.06.2015, Роспатент принял решение от 19.02.2016 о признании заявки на полезную модель №2014140691/11 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 из-за смерти лица, через которого

осуществлялась переписка по заявке, нельзя считать убедительными, поскольку согласно представленной копии свидетельства о смерти, Бергман Олег Маркович умер 28.05.2015, в то время как ходатайство о продлении срока ответа на запрос экспертизы было подано заявителем 25.08.2015 с указанием даты получения запроса экспертизы, а именно, 15.06.2015. Так же заявителем не была реализована возможность по дальнейшему продлению указанного срока в случае невозможности по каким-либо причинам представить запрошенные материалы.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, обосновывающих неправомерность оспариваемого решения о признании заявки на полезную модель №2014140691/11 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 20.07.2016, решение Роспатента от 19.02.2016 о признании заявки на полезную модель №2014140691/11 отозванной оставить в силе.