

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 1 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Морозова В.Н. (далее – заявитель), поступившее 16.10.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.08.2019 о признании заявки на изобретение № 2018126231/28 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Фазосдвигающее устройство», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Фазосдвигающее устройство, содержащее генератор опорной частоты отличающееся тем, что с целью увеличения диапазона изменения сдвига фазы, уменьшения дискретности изменения сдвига фазы и упрощения устройства в качестве генератора опорной частоты используется управляемый по частоте генератор, причем сигнал управления фазой подается на вход управления частотой опорного генератора».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента от 21.08.2019 о признании заявки на изобретение отозванной, которое мотивировано тем, что заявителем в установленные сроки не были

представлены материалы, указанные в запросе от 12.04.2019.

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

В возражении отмечено, что упомянутый запрос заявителем получен не был. О направлении 12.04.2019 в его адрес запроса, заявитель узнал на сайте ФГБУ ФИПС, после чего направил письмо с просьбой выслать запрос повторно. Однако, никакой корреспонденции, вплоть до принятия 21.08.2019 решения о признании заявки отозванной, заявителем более получено не было.

Заявитель говорит о заинтересованности в получении им патента для дальнейшей производственной деятельности

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

С учетом даты поступления заявки (16.07.2018) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае 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.

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

Согласно делопроизводству по рассматриваемой заявке №2018126231/28 в указанный заявителем адрес для переписки был направлен 12.04.2019 запрос.

В запросе правомерно предлагалось представить сведения в отношении генератора опорной частоты и/или уточненную формулу изобретения, отвечающую законодательно установленным требованиям.

Согласно действующему законодательству (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса) ответ на запрос должен быть представлен в течение трех месяцев со дня направления запроса. Применительно к данной заявке срок ответа на запрос истекал 12.07.2019.

Поскольку в течение законодательно установленного срока от заявителя не поступили запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении этого срока, заявка была признана отозванной на основании действующей законодательной нормы (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

В связи с этим можно констатировать, что решение Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

Как следует из материалов возражения, данный запрос от 12.04.2019 заявителем получен не был, в связи с чем, он направил 22.05.2019 по электронной почте по адресу, указанному на официальном сайте ФГБУ ФИПС, ходатайство с просьбой выслать упомянутый запрос повторно. Ответа заявитель не получил.

Таким образом, задержка представления заявителем запрашиваемых материалов не носит преднамеренного характера.

Согласно пункту 1 статьи 12 Договора РЛТ, подписанному Российской Федерацией 12.05.2009, вступившим в силу 12.08.2009 (далее – Договор), в случае несоблюдения заявителем срока для совершения действий 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 заявителем указаны причины несоблюдения срока и ведомство сочтет, что любая задержка была непреднамеренной.

Учитывая факт разъяснения заявителем причин несоблюдения им вышеупомянутого срока представления ответа на запрос и заинтересованность заявителя в получении патента, можно говорить о непреднамеренной со стороны заявителя задержке предоставления ответа в установленные сроки (пункт 1 статьи 12 Договора PLT).

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2019, отменить решение Роспатента от 21.08.2019 и восстановить делопроизводство по заявке № 2018126231/28.