

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Настоящий Автосервис» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.11.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 24.10.2013 о признании заявки на изобретение № 2011151840/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011151840/06 на выдачу патента на изобретение «Устройство для регулировки топливной форсунки», была подана заявителем 19.12.2011. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 24.05.2012, в следующей редакции:

«1. Устройство для регулировки топливной форсунки, содержащее регулировочную кольцеобразную пластину, размещенную между базовой кольцевой фронтальной поверхностью корпуса форсунки и базовой кольцевой фронтальной поверхностью корпуса электромагнита, содержащего магнитный стакан с якорем, диаметры регулировочной кольцеобразной пластины соответствуют с гарантированным зазором: внутренний - диаметру магнитного стакана, внешний - диаметру осевого отверстия в корпусе форсунки в месте установки пластины, отличающееся тем, что имеются два твердых цилиндра, с торцевыми кольцевыми опорными поверхностями, и сквозными осевыми отверстиями, в которых жестко закреплены измерители линейных размеров, в

качестве которых применены индикаторы часового типа, измерительные штоки, которых выступают из цилиндров, над торцевыми кольцевыми опорными поверхностями, на длину, не превышающую величины рабочего хода соответствующих индикаторов, диаметр первого цилиндра равен внешнему диаметру регулировочной кольцеобразной пластины, а второй цилиндр имеет первое осевое отверстие, соответствующее с гарантированным зазором магнитному стакану, и второе осевое отверстие, примыкающее к первому, диаметр которого соответствует с гарантированным зазором максимальному диаметру якоря, а глубина превышает длину части якоря, выступающую за пределы магнитного стакана».

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом принято решение от 24.10.2013 о признании заявки № 2011151840/06 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 09.11.2012.

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

В возражении подчеркнуто, что причиной неуплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленные сроки явилась «смена руководителя технической службы (технического директора)». При этом заявитель отмечает, что «на момент подачи возражения патентная пошлина за регистрацию и выдачу патента и за 1 и 2 годы действия уплачена».

С учетом изложенных обстоятельств заявитель просит «восстановить решение о выдаче патента на полезную модель по заявке №2011151840/06 и произвести государственную регистрацию полезной модели».

Изучив материалы дела коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (19.12.2011), даты вынесения решения

Роспатента о признании заявки отозванной (24.10.2013) и даты подачи возражения правовая база включает 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 октября 2008 г. № 327, введенный в действие 05.06.2009 (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 также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 № 781 (далее – Положение о пошлинах).

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

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 1 статьи 1393 Кодекса на основании решения о выдаче патента на полезную модель федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение в соответствующий государственный реестр – в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдает патент на полезную модель.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса государственная регистрация полезной модели и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, регистрация полезной модели и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной.

Согласно пункту 1 статьи 1389 Кодекса пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть восстановлены указанным федеральным органом при условии, что заявитель представит доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден срок, и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

Аналогичное требование изложено в пункте 28.3 Регламента ПМ.

Согласно пункту 8 Положения о пошлинах уплата пошлины, предусмотренной подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах, и представление документа, подтверждающего уплату, осуществляются в течение 4 месяцев с даты направления решения о выдаче патента. Уплата пошлины и представление соответствующего документа могут быть осуществлены по истечении указанного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 %.

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.

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

По результатам экспертизы заявки по существу 09.11.2012 было вынесено и направлено в указанный адрес для переписки с заявителем (180004, Псков, ул. Декабристов, 19, ООО «Настоящий Автосервис») 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 установленный четырехмесячный срок, с даты направления 09.11.2012 Роспатентом решения о выдаче патента, то есть до 09.03.2013, документ, подтверждающий уплату пошлины заявителем представлен не был (см. пункт 8 Положения о пошлинах, а также пункт 1.14 Приложения к положению о пошлинах).

О данном обстоятельстве было сообщено заявителю в корреспонденции от 23.05.2013, в которой также указывалось на возможность продления этого срока на шесть месяцев, но с учетом увеличения размера суммы пошлины на 50% (см. пункт 8 Положения о пошлинах). Заявителю также указывалось на возможность использования ранее излишне уплаченной и неиспользованной им суммы в размере 300 рублей в счет необходимой пошлины.

Таким образом, заявитель в полной мере был информирован о том, что для зачета пошлины следует представить платежный документ, свидетельствующий об оплате соответствующей пошлины, в предусмотренный законодательством срок, а именно в срок до 09.09.2013.

Однако, до истечения дополнительного 6-месячного срока необходимые платежи заявителем произведены не были.

В связи с истечением срока предоставления необходимых документов, Роспатентом было принято 24.09.2013 решение о признании упомянутой заявки отозванной (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ) и направлено в указанный для переписки с заявителем адрес.

Исходя из изложенного можно констатировать, что решение о признании заявки отозванной было вынесено Роспатентом правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса).

В возражении указано, что неуплата пошлины в установленный срок была вызвана «сменой руководителя технической службы (технического директора)».

При этом отмечено, что «получение патента и государственная регистрация полезной модели необходима для технического развития организации и сохранения квалифицированных рабочих кадров».

Заинтересованность и серьезность намерений в получении патента заявителем подтверждена тем, что до даты рассмотрения настоящего возражения (см. корреспонденцию от 22.11.2013), сразу после появления у него информации о состоянии делопроизводства по заявке, была оплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента, а также за 1-й и 2-й год поддержания патента в силе.

Таким образом, заявителем были разъяснены причины несоблюдения им вышеупомянутого срока представления платежного документа, подтверждающие, что задержка уплаты пошлины и представление платежного документа была непреднамеренной.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2013, отменить решение Роспатента от 24.10.2013 и возобновить делопроизводство по заявке.