

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
 возражения **заявления**

Коллегия 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ГРАНД, Жерар, Канада (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 02.06.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.04.2014 о признании заявки на изобретение № 2010147805/02 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010147805/02 на выдачу патента на изобретение «Ударный механизм» поступила в Роспатент 22.11.2010, датой международной подачи заявки является дата 22.04.2009.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 23.05.2013, в следующей редакции:

«1. Ударный механизм для использования с приводным двигателем, содержащий:

 приводной зацепляемый элемент, выполненный с возможностью зацепления с поворотным выходным звеном приводного двигателя для поворота с указанным звеном вокруг продольной оси;

 держатель инструмента, который функционально соединен с приводным зацепляемым элементом с возможностью поворота относительно него вокруг указанной продольной оси и который имеет основной корпус, наковаленную часть, неподвижно соединенную с этим корпусом с

возможностью совместного с ним поворота, и удерживающие средства для удержания инструмента, неподвижно соединенные с этим корпусом с возможностью совместного с ним поворота;

молоточек, установленный на приводном зацепляемом элементе или держателе инструмента с возможностью перемещения между положением контакта с наковаленной частью, в котором молоточек передает усилие наковаленной части с созданием момента относительно указанной продольной оси и свободным положением, в котором молоточек временно отходит от наковаленной части;

направляющая для обеспечения перемещения молоточка между положением контакта с наковаленной частью и свободным положением при повороте приводного зацепляемого элемента относительно держателя инструмента;

пружина, расположенную между приводным зацепляемым элементом и молоточком и функционально соединенную с ними для перемещения молоточка в положение контакта с наковаленной частью; и

избирательно регулируемый механизм сжатия пружины для избирательного сжатия указанной пружины,

причем поворот приводного зацепляемого элемента вокруг указанной продольной оси обеспечивает перемещение молоточка из положения контакта с наковаленной частью в свободное положение с накоплением потенциальной энергии в указанной пружине, а

при достижении молоточком свободного положения он вынужденно перемещается посредством пружины и поворота приводного зацепляемого элемента таким образом, чтобы ударять по наковаленной части и обеспечивать таким образом вынужденный поворот - держатель инструмента вокруг указанной продольной оси.

2. Ударный механизм по п.1, в котором указанный механизм сжатия пружины содержит кольцеобразный основной корпус, имеющий внутреннюю резьбу и соединенный с соответствующей наружной резьбой приводного зацепляемого элемента, а указанная пружина расположена между

кольцеобразным основным корпусом и молоточком и функционально соединена с ними с обеспечением возможности избирательного сжатия пружины путем поворота с помощью ручки для ручной регулировки.

3. Ударный механизм по п.2, в котором пружина включает спиральную пружину.

4. Ударный механизм по п.3, в котором кольцеобразный основной корпус имеет уменьшенную переднюю часть.

5. Ударный механизм по п.3, в котором задняя часть спиральной пружины расположена вокруг уменьшенной передней части указанного кольцеобразного основного корпуса.

6. Ударный механизм по п.2, который дополнительно содержит кожух, по существу, окружающий приводной зацепляемый элемент спереди от зацепляемой части для зацепления с патроном, наковаленную часть держателя инструмента, молоточек и пружину.

7. Ударный механизм по п.6, в котором кольцеобразный основной корпус имеет ручку для ручной регулировки, расположенную снаружи кожуха.

8. Ударный механизм по п.7, в котором кожух содержит кольцеобразный основной корпус, ограниченный спереди передней стенкой и ограниченный сзади задним отверстием, и заднюю стенку, выполненную с возможностью снятия с кольцеобразного основного корпуса кожуха и возможностью повторной установки на этот корпус.

9. Ударный механизм по п.8, в котором ручка для ручной регулировки проходит через соответствующее отверстие в задней стенке кожуха.

10. Ударный механизм по п.2, в котором основной корпус держателя инструмента вытянут в продольном направлении и имеет удлиненный сквозной канал, а передняя цилиндрическая часть приводного зацепляемого элемента выполнена с возможностью соединения с указанным сквозным каналом в основном корпусе держателя инструмента.

11. Ударный механизм по п.10, в котором оконечная часть передней цилиндрической части приводного зацепляемого элемента выступает наружу из основного корпуса держателя инструмента.

12. Ударный механизм по п.11, дополнительно содержащий увеличенный стопор, расположенный на переднем конце приводного зацепляемого элемента с целью ограничения продольных перемещений этого элемента относительно держателя инструмента.

13. Ударный механизм по п.10, в котором передняя цилиндрическая часть приводного зацепляемого элемента имеет уменьшенный диаметр.

14. Ударный механизм по п.1, в котором приводной зацепляемый элемент содержит зацепляемую часть для зацепления с патроном.

15. Ударный механизм по п.1, в котором приводной зацепляемый элемент расположен непосредственно за держателем инструмента.

16. Ударный механизм по п.10, в котором указанная направляющая расположена на приводном зацепляемом элементе между наружной резьбой и передней цилиндрической частью указанного приводного элемента, которая вставлена в удлиненный сквозной канал основного корпуса держателя инструмента и удерживается этим каналом.

17. Ударный механизм по п.16, в котором указанная направляющая содержит V-образную канавку на наружной поверхности передней цилиндрической части, дорожку качения на внутренней поверхности молоточка и шариковую опору, функционально зацепленную с указанными канавкой и дорожкой.

18. Ударный механизм по п.1, в котором молоточек содержит кольцеобразный основной корпус и по меньшей мере одну головку, выступающую из этого кольцеобразного основного корпуса.

19. Ударный механизм по п.18, в котором указанная по меньшей мере одна головка молоточка содержит первую и вторую головки, выступающие из кольцеобразного основного корпуса молоточка.

20. Ударный механизм по п.19, в котором кольцеобразный основной корпус молоточка выполнен заодно с первой и второй головками.

21. Ударный механизм по п.1, в котором молоточек имеет большую массу, чем наковаленная часть держателя инструмента.

22. Ударный механизм по п.1, в котором пружина сжата, когда ударный механизм неподвижен.

23. Ударный механизм по п.1, в котором наковаленная часть выполнена заодно с держателем инструмента.

24. Ударный механизм по п.23, в котором наковаленная часть содержит первую и вторую квадратные наковальни, каждая из которых выступает в радиальном направлении из держателя инструмента.

25. Ударный механизм по п.24, в котором первая и вторая квадратные наковальни расположены на задней части держателя инструмента».

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было принято решение о выдаче патента от 05.06.2013.

В дальнейшем, ввиду того, что заявителем в установленные сроки не было представлено документа, подтверждающего уплату в полном объеме патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, Роспатентом было принято 22.04.2014 решение о признании заявки отозванной.

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

В возражении заявитель отмечает, что с учетом имеющейся у него 50% льготы, уплаченная им сумма (3250 рублей) соответствует установленному размеру патентных пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента.

При этом уплата данных пошлин была произведена в законодательно установленный срок и подтверждена соответствующим платежным поручением № 2039 от 04.04.2015 на сумму 3 250 рублей (далее – [1]).

В возражении отмечено, что ходатайство о применении 50% льготы было подано заявителем в законодательно установленные сроки.

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

С учетом даты международной подачи заявки (22.04.2009), даты начала рассмотрения международной заявки на национальной фазе (22.11.2010), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (22.04.2014), 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 29.10.2008 №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 10.12.2008 № 941 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 № 781 (далее – Положения о пошлинах).

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

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

соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, 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 1 статьи 12 Договора РЛТ 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, в частности, 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.

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, 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 процентов.

Согласно пункту 9 Положения о пошлинах для уплаты пошлин предоставляется дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня истечения срока, при условии уплаты пошлины в размере, увеличенном на 50%. Если документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины, и

сообщение о ее уплате не представлены в указанный срок, пошлина считается не уплаченной в установленный срок.

Согласно пункту 11 Положения о пошлинах соответствие размера уплаченных пошлин размеру, установленному для патентных пошлин определяется на дату уплаты.

Согласно пункту 12 Положения о пошлинах физическое лицо, являющееся единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и испрашивающее патент на свое имя либо являющееся единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и обладателем соответствующего патента, уплачивает 50 процентов пошлин, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.8, 1.14 приложения к настоящему Положению.

Согласно пункту 16 Положения о пошлинах предоставление права на освобождение от уплаты пошлин или на уплату пошлин в уменьшенном размере в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения осуществляется по ходатайству заявителя (патентообладателя). В отношении пошлин, предусмотренных подпунктом 1.14 приложения к настоящему Положению, ходатайство представляется в сроки, предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения.

Согласно подпункту 1.1 приложения к Положению о пошлинах предусмотрена пошлина за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 1650 рублей.

Согласно подпункту 1.8 приложения к Положению о пошлинах предусмотрена пошлина за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по ее результатам в размере 2450 рублей.

Согласно подпункту 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 в размере 3250 рублей.

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

Согласно материалам заявки, заявителю была предоставлена льгота на уплату пошлины за проведение экспертизы по существу в уменьшенном размере (50%) в соответствии с пунктом 12 Положения о пошлинах (см. выше). Данная льгота учтена с 03.05.2012.

По результатам экспертизы заявки по существу 05.06.2013 было вынесено и направлено в адрес представителя заявителя решение о выдаче патента на изобретение.

В установленный четырехмесячный срок (до 06.10.2013) с даты направления решения о выдаче патента документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента (как в полном объеме в размере 3250 рублей, так и в размере с учетом 50% льготы) заявителем представлен не был (см. пункт 8 Положения о пошлинах, а также пункт 1.14 Приложения к положению о пошлинах).

В корреспонденции от 12.11.2013 заявитель был проинформирован о возможности уплаты необходимых патентных пошлин в дополнительный шестимесячный срок (до 05.04.2014 включительно), но с учетом увеличения размера патентных пошлин на 50% (см. пункт 8 Положения о пошлинах).

Заявитель был также предупрежден о том, что в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1393 Кодекса при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленном размере (с учетом штрафа за пропущенный основной срок и наступления дополнительного срока до 05.04.2014 включительно размер пошлины увеличивается на 50%), государственная регистрация изобретения и выдача патента не будут осуществлены, а заявка будет признана отозванной.

В корреспонденции, поступившей 04.04.2014, заявитель сообщил об оплате пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента в сумме 3250 рублей. При этом был представлен 08.04.2014 платежный документ [1], подтверждающий осуществление платежа в законодательно

предусмотренный дополнительный шестимесячный срок в размере, соответствующем льготному размеру пошлины.

Однако, уплаченная сумма (3250 рублей) не была учтена в счет необходимых пошлин, поскольку отсутствовало ходатайство о предоставлении заявителю 50% льготы (без учета указанной льготы сумма платежа должна составлять 4875 рублей).

Таким образом, на дату направления решения о признании заявки отозванной (22.04.2014) в материалах заявки отсутствовали как ходатайство о предоставлении 50% льготы за регистрацию изобретения и выдачу патента, так и документ, подтверждающий оплату патентной пошлины в полном размере (4875 рублей), что и явилось причиной признания заявки отозванной.

Оплаченная заявителем сумма (3250 рублей) соответствует размеру пошлин с учетом имеющейся у заявителя 50% льготы (пункт 12 Положения о пошлинах).

Как отмечено в возражении «...поданное дополнительное ходатайство о применении льготы по п.12 Положения о пошлинах не было принято во внимание по независящим от заявителя причинам, а именно поскольку согласно информации, полученной по телефону, упомянутое ходатайство не поступало в соответствующий отдел (мы предполагаем, что потеря корреспонденции возможна, учитывая, что данное письмо на 1 листе направлялось совместно с другой многостраничной корреспонденцией, тогда как письмо об уплате пошлины было подано непосредственно в рабочие часы приемного окна в ФИПС)».

Исходя из изложенного, можно констатировать, что ввиду информации заявителя о направлении им ходатайства о предоставлении 50% льготы по почте и отсутствия у коллегии доказательств обратного, можно считать, что непредставление ходатайства о льготе было непреднамеренным (см. подпункты (iii) и (iv) пункта 1 статьи 12 Договора PLT).

Кроме того, выполнение заявителем условия по уплате патентных пошлин (с учетом увеличения на 50%), которые были произведены им 04.04.2014 (платежный документ [1]), подтверждает заинтересованность и

серьезность намерений заявителя в получении патента на изобретение по указанной заявке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2014, отменить решение Роспатента от 22.04.2014 о признании заявки отозванной и восстановить делопроизводство по данной заявке.