

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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» (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 от Гончарова Александра Юрьевича (далее – заявитель), поступившее 27.04.2018, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 03.10.2017 о признании заявки на изобретение № 2015130330/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка 2015130330/07 на выдачу патента на изобретение «Способ изготовления печатного трансформатора», была подана заявителем 23.07.2015. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения в следующей редакции:

«1. Способ изготовления печатного трансформатора, характеризующийся вначале поочередным созданием медных фрагментов витков обмоток и контактных площадок трансформатора гальванопластикой в соответствии с фторезистивным печатным рисунком для каждого слоя и в соответствии с общим замыслом трансформатора на соответствующих

печатных платах, далее на поверхность внутренних контактных площадок наносят паяльную пасту и проводят ее оплавление, затем – соединением отдельных печатных плат в пакет, используя для их совмещения реперные точки и обеспечивая между печатными платами изоляционные прослойки, создав тем самым, необходимые многослойные обмотки трансформатора, после этого внутри обмоток трансформатора в пакете вырубают отверстие для его сердечника, отличающийся тем, что одновременно с созданием медных фрагментов витков обмоток и контактных площадок на каждой плате создают медные теплоотводы, а при нанесении паяльной пасты на поверхность внутренних контактных площадок ее также наносят на площадки теплоотводов, а в качестве изоляционных прослоек между печатными платами используют смесь силиконового компаунда со стеклянными шариками одинакового диаметра, равного требуемой толщине изоляционного слоя, после нанесения указанной меси между печатными платами их спрессовывают в пакет при температуре, обеспечивающей склеивание печатных плат и спаивание их по внутренним контактным и теплоотводным площадкам, перед установкой пакета в сердечник трансформатора их соприкасающиеся поверхности также смазывают той же смесью и осуществляют эту установку, затем крышку сердечника трансформатора устанавливают на него также после смазывания ее той же смесью в местах соединения ее с пакетом печатных плат.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что создают односторонние или двухсторонние печатные платы или их сочетания.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при сборке пакета чередуют печатные платы с фрагментами первичной и вторичной обмоток.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вводят дополнительные внешние контактные площадки, позволяющие вариации последовательного

или параллельного соединения фрагментов первичной обмотки или фрагментов вторичных обмоток.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на свободных местах пакета от контактных площадок и обмоток ортогонально пакету устанавливают луженые металлические стержни-теплоотводы нагретые до температуры плавления паяльной пасты, просверлив в пакете предварительно соответствующие отверстия через площадки теплоотвода и обеспечив их касания металлического основания, на которые устанавливают трансформатор.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что, просверлив в пакете отверстия через площадки теплоотвода, осуществляют покрытие внутренних стенок отверстий теплопроводным слоем.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что просверлив в пакете отверстия через площадки теплоотвода, заполняют отверстия компаундом со стеклянными шариками.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что просверлив в пакете отверстия через площадки теплоотвода, вставляют в отверстия луженые металлические трубы нагретые до температуры плавления паяльной пасты».

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом принято решение от 03.10.2017 о признании заявки на изобретение № 2015130330/07 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 Роспатента о выдаче патента от 14.11.2016.

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, поскольку заявитель «не знал о положительном решении Роспатента, указанное решение им получено не было». Заявитель отмечает, что в качестве адреса для переписки им был указан адрес Крыжановского Б.С., проживающего в г. Москва, но который заболел в 2016 году. При этом «сведений о получении адресатом корреспонденции из ФИПС заявитель не имеет».

От заявителя 03.09.2018 поступила корреспонденция, в которой приведены дополнительные доводы об отсутствии у Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС) сведений о факте почтовой отправки решения Роспатента.

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 (23.07.2015) и даты принятия Роспатентом решения о признании заявки отозванной (03.10.2017) правовая база включает Кодекс, 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 пошлинках).

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Договора PLT, подписенному Российской Федерацией 12.05.2009, вступившим в силу 12.08.2009 (далее – Договор PLT), 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 считает, 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 PLT (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.

В соответствии с пунктом 8 Положения о пошлин на уплату пошлины, предусмотренной подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлин на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и выдачу патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель, 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 пошлин на изобретения предусмотрена пошлина за регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдачу патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель.

Согласно пункту 6 Положения о пошлин на изобретения, 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 решение о выдаче патента на изобретение, которое направлено 14.11.2016 в указанный адрес для переписки с заявителем (117570, Москва, ул. Днепропетровская, 16, корп. 3, кв. 76. Крыжановскому С.Б.). В приложении к упомянутому решению было направлено 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 пошлин на изобретения и подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлин на изобретения.

В Разъяснениях о порядке уплаты патентных пошлин указаны сроки, в течение которых заявитель может представить необходимые документы,

подтверждающие уплату данных пошлин (основной срок - не позднее 4 месяцев с даты направления решения и дополнительный срок - не позднее 6 месяцев со дня истечения основного срока, в этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов).

Целесообразно обратить внимание на то, что в указанный для переписки с заявителем адрес было направлено 04.07.2017 уведомление с напоминанием о необходимости уплаты пошлины. Однако, ни в установленный четырехмесячный срок, ни в дополнительный шестимесячный срок с даты направления 14.11.2016 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 03.10.2017 Роспатентом правомерно было принято решение о признании заявки на изобретение отозванной (пункт 2 статьи 1393 Кодекса).

Как отмечено в возражении, причиной, повлекшей за собой неуплату соответствующей пошлины, явилось отсутствие у заявителя сведений о вынесении Роспатентом решения о выдаче патента по упомянутой заявке, поскольку указанный им адресат Крыжановский С.Б., проживающий по адресу 117570, Москва, ул. Днепропетровская, 16, корп. 3, кв. 76, не мог получить данную корреспонденцию ввиду болезни.

Однако, согласно имеющимся в материалах заявки сведениям, вся корреспонденция, в том числе, решение Роспатента о выдаче патента по данной заявке направлялась на имя Крыжановского С.Б. по указанному адресу для переписки. Ходатайств с просьбой об изменении адреса для переписки в материалах заявки не содержится.

Кроме того, заявителю в уведомлении от 17.11.2015 о рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы по существу общалось о том, что информация о состоянии делопроизводства по заявкам размещена на сайтах Роспатента и ФИПС.

В качестве причины, послужившей основанием неполучения решения Роспатента, заявителем в возражении указана болезнь адресата с 2016 года.

При этом каких-либо документов, свидетельствующих о невозможности получения адресатом корреспонденции, в частности, о его болезни, в возражении не содержится.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.07.2018, представитель заявителя также не представил сведений, подтверждающих наличие уважительной причины, которая привела к невозможности отслеживания направленной в указанный адрес для переписки корреспонденции или получения сведений о делопроизводстве по заявке по электронной или телефонной связи с Роспатентом.

При этом заседание коллегии было перенесено на 05.09.2018 по ходатайству заявителя с целью представления документов, свидетельствующих о наличии заболевания у заявителя и/или адресата, что, в свою очередь, послужило причиной, по которой не представлялось возможным узнать о состоянии делопроизводства по заявке.

Однако, на состоявшемся 05.09.2018 заседании заявитель не представил документов, свидетельствующих о наличии у него уважительной причины.

Таким образом, изложенные в возражении причины неуплаты пошлин в установленные сроки носят субъективный характер, а заявителем не было проявлено должной заинтересованности в получении патента.

Что касается факта уплаты заявителем пошлин, то платежные документы были представлены в Роспатент 27.04.2018, то есть, спустя почти два года после вынесения Роспатентом решения о выдаче патента и спустя год после вынесения решения о признании заявки отозванной.

Оплата патентных пошлин была произведена заявителем после истечения всех предусмотренных нормативными документами сроков. Уплаченная, но не учтенная пошлина может быть возвращена заявителю по его ходатайству в установленном законом порядке.

Таким образом, ни в процессе переписки, ни в возражении, ни на заседании коллегии как самим заявителем, так и его представителем не было представлено сведений о каких-либо обстоятельствах, объективно не позволивших 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 2015130330/07 имеется на сайте Роспатента, у заявителя не имелось никаких препятствий к отслеживанию информации по данной заявке.

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.

От заявителя поступило 10.09.2018 особое мнение, доводы которого по существу повторяют доводы, изложенные в возражении и которые проанализированы в настоящем заключении выше.

В отношении доводов заявителя, изложенных в особом мнении о том, что отсутствие указания на корреспонденции даты ее отправки приводит к невозможности установить срок оплаты патентных пошлин, необходимо отметить следующее.

Дата отправки решения Роспатента указана на отправленном в адрес для переписки конверте. Мнение заявителя о том, что невозможность отслеживания отправленной в его адрес для переписки корреспонденции, привела к нарушению оплаты патентных пошлин, не подтверждена объективными, уважительными причинами.

Как уже говорилось выше, информацию о делопроизводстве данной заявки можно получить не только на официальном сайте организации ([www1.fips.ru](http://www1.fips.ru)), но и по телефонному звонку, а также путем направления собственной корреспонденции (по электронной почте, факсу или почтовой службой) с просьбой сообщить о состоянии делопроизводства.

Принимая во внимание положения Договор PLT, 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, не указал уважительной причины и не подал ходатайства о восстановлении пропущенного срока, т.е. не выполнил требований (пункт 1 статьи 12 Договора PLT, пункт 2 правила 13 Инструкции), оснований для возобновления делопроизводства по заявке № 2015130330/07 не имеется.

Что касается доводов заявителя об отсутствии у ФИПС доказательств почтовой отправки решения Роспатента, то, действительно, в настоящее время передача корреспонденции по заявкам в отделение связи не фиксируется. Однако, как уже было сказано выше информацию о состоянии делопроизводства по заявке, можно получить не только на официальном сайте организации ([www1.fips.ru](http://www1.fips.ru)), но и по другим каналам связи (по телефонному звонку, по электронной почте, факсу), указав или сообщив номер соответствующей заявки.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2018, решение Роспатента от 03.10.2017 оставить в силе.**