

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 от 25.02.2010, поданное Джусом И.Н. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о признании заявки на изобретение №2003118122/09 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка на изобретение “Устройство защитного отключения” была подана Джусом И.Н. 19.06.2003. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле изобретения, представленной в первоначальных материалах заявки в следующей редакции:

“Устройство защитного отключения, содержащее магнитопровод, две обмотки которого присоединены к силовым контактам, а третья обмотка присоединена к катушке реле, якорь которого связан с защелкой механизма размыкания контактов, снабженным ручным приводом, тест-контакт, резистор и четвертую обмотку, включенные последовательно, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительной обмоткой, предназначенной для присоединения защитного заземляющего проводника”.

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение от 22.12.2009 о признании заявки на изобретение отозванной, в связи с непоступлением ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу в установленный срок (п. 1 ст. 1386 Кодекса).

В палату по патентным спорам было подано возражение на решение Роспатента от 25.02.2010, в котором заявитель отметил следующее:

“1. Я подавал заявку с просьбой выдать патент, что подразумевало проведение всех экспертиз, в том числе и по существу.

2. ФИПС незамедлительно не уведомил меня о положительном

прохождении формальной экспертизы, чем нарушено ГК РФ. Письмо уведомления я не получал”.

На основании изложенного заявитель просит “отменить решение ФИПС о признании заявки отозванной, провести экспертизу по существу и выдать патент”.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит возражение неподлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

С учетом даты поступления заявки (19.06.2003) и даты вынесения Роспатентом решения о признании заявки отозванной (22.12.2009) правовая база включает Кодекс, Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом “О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации” от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386 с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1386 Кодекса, по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца при условии представления вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной

пошлины.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 7 статьи 21 Закона, по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение трех лет с даты подачи заявки на изобретение, и при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц заявитель уведомляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на два месяца по ходатайству заявителя, поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки на изобретение, при условии представления вместе с таким ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере.

В случае, если ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу не будет подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

Согласно подпункта 1 пункта 19.2 Правил ИЗ, в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона экспертиза заявки по существу проводится по письменному ходатайству заявителя или третьих лиц.

Согласно подпункта 2 пункта 19.2 Правил ИЗ, ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть подано в течение трех лет с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Указанный срок не продлевается и не восстанавливается.

Если ходатайство в установленный срок не подано, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

Согласно пункту 18.8 Правил ИЗ, если заявка содержит все необходимые

документы, соблюдены требования к ним, установленные настоящими Правилами, и заявленное предложение не относится к перечню не признаваемых патентоспособными изобретениями, заявитель уведомляется о положительном результате формальной экспертизы заявки.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

Заявка №2003118122/09 была подана 19.06.2003 Джусом И.Н., при этом в заявлении в качестве адреса для переписки был указан следующий адрес: 109548, Москва, Полбина, д. 24, кв. 108.

Именно в этот адрес 18.08.2003 было направлено уведомление о положительном результате формальной экспертизы.

Однако, в установленные сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1386 Кодекса и пунктом 7 статьи 21 Закона, от заявителя не поступило ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу. В связи с этим было вынесено решение от 22.12.2009 о признании заявки отозванной (установленный срок подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу истек 19.06.2006).

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 25.01.2010, т.е. спустя три с половиной года после истечения установленного срока, заявитель представил просьбу провести экспертизу заявки по существу и указал, что не получал уведомления о положительном результате формальной экспертизы.

В ответе на данную корреспонденцию от 09.02.2010 заявителю повторно были даны разъяснения о причине, по которой заявка признана отозванной. При этом, было указано, что “делопроизводство по данной заявке не может быть восстановлено, поскольку истек установленный срок подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу”.

Учитывая то, что ходатайство о проведении экспертизы по существу было подано заявителем после даты, с которой исчерпывалась возможность подачи такого ходатайства, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения об отзыве заявки.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих отменить

решение Роспатента от 22.12.2009 о признании заявки отозванной.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:
**отказать в удовлетворении возражения от 25.02.2010, решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам от 22.12.2009 оставить в силе.**