

**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 Эл Джи Электроникс Инк., Республика Корея (далее – заявитель), поступившее 31.08.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.07.2016 о признании заявки на изобретение № 2012138286/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012138286/07 на выдачу патента на изобретение «Устройство и способ для планирования услуги адаптивного предоставления и опроса в системе широкополосного беспроводного доступа» была подана заявителем 02.03.2011.

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было принято решение от 01.09.2015 о выдаче патента на изобретение.

В дальнейшем, ввиду того, что по данным администратора платежей – Федеральной службы по интеллектуальной собственности (на основании сведений из Межрегионального операционного Управления Федерального казначейства) на расчетный счет для уплаты патентных и иных пошлин не поступила пошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение по заявке № 2012138286/07, Роспатентом было принято решение от 20.07.2016 о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение, в котором отмечает, что решение о выдаче патента от 01.09.2015 он не получал и поэтому не знал о необходимости уплаты пошлины. Неуплата пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента не была в данном случае преднамеренной, а явилась следствием неполучения заявителем соответствующего решения экспертизы.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (02.03.2011) и даты принятия Роспатентом решения о признании заявки отозванной (20.07.2016) правовая база включает Договор о

патентном праве (принят Дипломатической конференцией в г. Женеве 01.06.2000), (далее – Договор PLT), 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 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 пошлинах).

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. Аналогичное требование изложено в пункте 28.3 Регламента ИЗ.

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, 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 пошлинах предусмотрена пошлина за регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдачу патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Договора 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:

(ii) ходатайство подано и все требования, в отношении которых применяется срок для совершения указанного действия, выполнены в течение срока, предписанного Инструкцией;

(iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока;

(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.

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

По результатам экспертизы заявки по существу было 01.09.2015 принято решение о выдаче патента на изобретение и направлено по адресу для переписки, указанному в заявлении о выдаче патента.

Ни в четырехмесячный срок с даты принятия решения о выдаче патента, ни в дополнительный шестимесячный срок (см. пункт 8 Положения о пошлинах), пошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента по заявке № 2012138286/07 не была уплачена, в связи с чем 20.07.2016 было принято решение о признании заявки отозванной. Исходя из изложенного можно констатировать, что решение о признании заявки отозванной Роспатентом принято правомерно в соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса и пунктом 28.3 Регламента ИЗ.

В корреспонденции, поступившей 06.10.2016, заявитель сообщил об уплате пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение по заявке № 2012138286/07 в соответствии с пунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах, а также об уплате годовых пошлин за поддержание в силе патента на изобретение с третьего по седьмой годы действия патента в соответствии с пунктами 1.15.1.1-1.15.1.5 приложения к Положению о пошлинах. При этом заявителем были представлены платежные документы от 05.10.2016, подтверждающие осуществление платежа в

установленном размере (с учетом увеличения на 50 %), соответственно: платежный документ № 9463 на сумму 4875 рублей, № 9464 на сумму 6300 рублей, № 9465 на сумму 1650 рублей.

Таким образом, заявителем осуществлена уплата пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента по заявке № 2012138286/07, в размере, предусмотренном подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах с учетом пункта 8 Положения о пошлинах.

Кроме того, как отмечено в возражении, причиной несвоевременной уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента по заявке № 2012138286/07 является неполучение заявителем решения о выдаче патента на изобретение. В качестве подтверждения указанных обстоятельств заявитель представил копии листов журнала регистрации поступающей к нему в организацию корреспонденции, в период от 04.09.2015 по 21.09.2015. Из представленных документов следует, что корреспонденция по заявке № 2012138286/07 от 01.09.2015 (решение о выдаче патента на изобретение) заявителю не поступала.

Таким образом, с учетом изложенного можно установить, что несоблюдение заявителем срока уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение и задержка уплаты указанной пошлины являются непреднамеренными (см. подпункты (iii) и (iv) пункта 1 статьи 12 Договора PLT).

Кроме того, выполнение заявителем условия по уплате патентных пошлин (см. подпункт (ii) пункта 1 статьи 12 Договора PLT), которая была произведена им 05.10.2016, подтверждает заинтересованность и серьезность намерений заявителя в получении патента на изобретение по указанной заявке.

В этой связи следует констатировать, что заявителем предприняты необходимые и достаточные меры для выполнения им обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, по уплате соответствующей патентной пошлины.

Принимая во внимание положения пункта 1 статьи 12 Договора 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, а также то, что возражение на решение Роспатента от 20.07.2016 о признании заявки отозванной подано в срок, предусмотренный для оспаривания решения Роспатента (31.08.2016), и требования, послужившие основанием для принятия оспариваемого решения Роспатента от 20.07.2016, выполнены в течение срока, отведенного для восстановления прав, то есть

произведена уплата пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента по заявке № 2012138286/07, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2016, отменить решение от 20.07.2016 о признании заявки на изобретение № 2012138286/07 отозванной и возобновить делопроизводство по данной заявке.**