

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.05.2013 от ООО НПО «ПермНефтеГаз» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.04.2013 о признании заявки на полезную модель №2012114822/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка на выдачу патента на полезную модель № 2012114822 «Устройство защиты погружного кабеля в скважине» была подана заявителем 13.04.2012. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Устройство защиты погружного кабеля в скважине, содержащее расположенные на насосно-компрессорных трубах корпус и элементы крепления корпуса, который выполнен из соосно расположенных втулки и скобы, между которыми размещена муфта, втулка и скоба жестко связаны между собой двумя параллельными направляющими пластинами в виде ребер со скосами на торцах, образующими вдоль поверхности муфты первый кабельный канал для проводки погружного кабеля, на поверхности

втулки выполнены, по меньшей мере, две дополнительные пластины в виде ребер со скосами на торцах, при этом диаметр окружности, проведенной через внешние грани ребер, обеспечивает возможность свободного прохода устройства в эксплуатационную колонну при спуске насосно-компрессорных труб, причем два дополнительных ребра выполнены параллельно между собой и расположены противоположно первому кабельному каналу, образуя второй кабельный канал для проводки второго кабеля в скважину, при этом ширина и глубина образуемого канала превышают ширину и толщину второго кабеля, если он плоской формы, и диаметр кабеля, если он круглый, отличающееся тем, что втулка и скоба размещены на расстоянии, большем длины муфты, в нижней и верхней частях устройства установлены крепежные элементы в виде скобы или пластины, один крепежный элемент расположен в нижней части устройства и прикреплен к скобе и ребрам первого кабельного канала, второй крепежный элемент расположен в верхней части устройства и прикреплен к втулке или ребрам, расстояние от нижних торцев второго кабельного канала до скобы выполнено равным или большим расстояния между втулкой и скобой, причем на внутренних частях ребер второго кабельного канала, прилегающих к муфте, выполнены пазы, при условии, что наружные диаметры втулки и скобы равны, а длина каждого паза равна расстоянию между втулкой и скобой, глубину каждого паза h вычисляют по формуле:

$$h = \frac{1}{2} \left(D \sqrt{1 - \frac{a^2}{D^2}} - d \sqrt{1 - \frac{a^2}{d^2}} \right) + b \frac{a}{D},$$

где h - глубина паза, мм,

d - наружный диаметр втулки и скобы, мм,

D - наружный диаметр муфты, мм,

a - ширина кабельного канала, мм,

b - толщина ребра, мм».

Роспатентом было принято решение о выдаче патента на полезную модель, которое было направлено в корреспонденции от 28.05.2012 в указанный заявителем адрес для переписки, совпадающий с почтовым адресом местонахождения заявителя. При этом к данному решению было приложено Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин, в котором содержатся сведения о том, что государственная регистрация изобретения и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины.

В корреспонденциях от 09.11.2012 и от 13.12.2012 заявителю повторно сообщалось о том, что Роспатентом было принято решение о выдаче патента на полезную модель по заявке № 2012114822/03. При этом обращалось внимание на то, что им не был представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента. Заявитель также повторно был предупрежден о том, что в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1393 Кодекса при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента в установленном размере, государственная регистрация полезной модели и выдача патента не осуществляются, а заявка признается отозванной.

В дальнейшем, в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента, Роспатент принял решение от 10.04.2013 о признании заявки отозванной.

Заявителем 07.05.2013 было подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении заявитель сообщает, что им в установленные сроки была уплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента по заявке на полезную модель № 2012114822, о чем свидетельствует наличие платежного

поручения № 672 от 27.08.2012. Однако, как, выяснилось позже, в указанном платежном поручении была допущена ошибка в указании КБК. После обнаружения данной ошибки вновь была оплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента в размере, увеличенном на 50 процентов.

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 палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.04.2012), даты вынесения Роспатентом решения о выдаче патента на полезную модель (28.05.2012) и даты подачи возражения (07.05.2013), правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24.12.2008 г., рег. № 12977, опубликованный 09 марта 2009г. № 10 (далее – Регламент ПМ), Положение о патентных пошлинах 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 декабря 2008 г. № 941, с изменениями, внесенными постановлением Правительства России от 15.09.2011 г. № 781 (далее – Положение о пошлинах), и Правила ППС.

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 полезную модель в соответствующий государственный реестр – в Государственный реестр полезных моделей 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 изобретения и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1389 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.

В соответствии с пунктом 24.3. Регламента ПМ государственная регистрация полезной модели и выдача патента осуществляются при условии представления в установленном порядке документа, подтверждающего уплату соответствующей патентной пошлины. При непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего

уплату патентной пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента, регистрация полезной модели и выдача патента не осуществляются, а по соответствующей заявке принимается решение о признании ее отозванной.

В соответствии с пунктом 5 Положения о пошлинах документ, подтверждающий уплату или доплату пошлины, прилагается соответственно к документам или материалам заявки, ходатайству, заявлению, возражению или сообщению об уплате. Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо путем перечисления средств с лицевого счета. Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться к одной заявке, патенту, свидетельству. В документе, подтверждающем уплату пошлины, представляемом после поступления заявки, указывается регистрационный номер заявки, патента, свидетельства, наименование действия, за которое уплачена пошлина, и (или) номер соответствующей позиции приложения к настоящему Положению.

Согласно пункту 8 Положения о пошлинах уплата пошлины и представление документа, подтверждающего уплату, осуществляются в течение 4 месяцев с даты направления решения о выдаче. 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 3 Положения о пошлинах пошлины вносятся на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета из поступления.

Согласно пункту 6 Положения о пошлинах излишне уплаченная сумма пошлины возвращаются либо засчитываются в счет других

предусмотренных настоящим Положением пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства. Возврат осуществляется в течение месяца с даты получения ходатайства. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины (излишне уплаченной суммы пошлины), может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента о признании заявки отозванной и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

По результатам рассмотрения материалов заявки по существу Роспатентом было принято решение от 28.05.2012 о выдаче патента на полезную модель, которое было направлено в адрес, указанный заявителем как адрес для переписки, с приложением Разъяснений о порядке уплаты патентных пошлин, в котором оговорен порядок и размер уплаты соответствующей пошлины, установленный пунктом 8 Положения о пошлинах и подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах. В Разъяснениях о порядке уплаты патентных пошлин приведены действующие на дату отправки данной корреспонденции реквизиты счета для уплаты патентных пошлин, а также указаны сроки, в течение которых заявитель может представить необходимые документы, подтверждающие уплату данных пошлин (основной срок – «не позднее 4 месяцев с даты принятия решения» и дополнительный срок – «не позднее 6 месяцев со дня истечения» основного срока). Кроме того, в Разъяснениях о порядке уплаты патентных пошлин содержится предупреждение о том, что при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, регистрация полезной модели и выдача патента не осуществляются, а заявка признается отозванной.

В связи с тем, что в течение четырех месяцев с даты направления упомянутого решения, заявителем не был представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию и выдачу патента на полезную модель, ему 09.11.2012 было направлено письмо, в котором сообщалось, что 28.05.2012 в его адрес было направлено решение о выдаче патента на полезную модель, и об отсутствии необходимых для регистрации полезной модели и выдачи патента документов, подтверждающих уплату данных пошлин, а также напоминалось о необходимости уплаты соответствующих патентных пошлин (с учетом пропущенного срока, увеличенных на 50%). Кроме того, заявитель был повторно предупрежден о том, что в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1393 Кодекса при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента в установленном размере, государственная регистрация полезной модели и выдача патента не осуществляются, а заявка признается отозванной.

В корреспонденции от 24.12.2012 заявителю повторно сообщалось о том, что документ, подтверждающий уплату патентных пошлин за регистрацию полезной модели и выдачу патента и за первый год действия патента, считая с даты подачи заявки, не поступал. При этом подчеркивалось, что основной срок оплаты патентной пошлины закончился 28.09.2012, а дополнительный срок для оплаты пошлины заканчивается 28.03.2013.

Таким образом, были предприняты все необходимые действия по уведомлению заявителя о наличии решения Роспатента о выдаче патента на полезную модель и о необходимости уплаты пошлины.

В связи с тем, что заявитель не представил в установленном порядке документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента, Роспатентом было вынесено решение от

10.04.2013 о признании данной заявки отозванной.

В соответствии с изложенным, вынесение Роспатентом решения о признании заявки отозванной является правомерным (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса, пункт 24.3. Регламента ИЗ).

В возражении заявитель указывает на то, что им в дополнительный срок была уплачена пошлина за регистрацию полезной модели и выдачу патента, однако в указании КБК была допущена ошибка. Для подтверждения уплаты пошлины к возражению приложена копия платежного поручения № 672 от 27.08.2012 с отметкой банка о проведении данной операции датой 27.08.2012. При этом, действительно, дополнительный срок уплаты патентных пошлин заявителем пропущен не был. Однако, денежные средства, указанные в платежном поручении № 672 от 27.08.2012, не поступали на расчетный счет для уплаты патентных и иных пошлин в связи с неправильным указанием КБК и, следовательно, не могли быть зачтены.

При этом следует подчеркнуть, что заявитель, уплатив пошлину, не представил в Роспатент документ, подтверждающий оплату пошлины, т.е. не выполнил требования пункта 5 Положения о патентных пошлинах и пункта 24.3. Регламента ПМ, т.е. Роспатент не был уведомлен о факте произведенной оплаты. Платежное поручение № 672 от 27.08.2012 было представлено только в возражении.

Вместе с тем, в корреспонденции от 24.12.2012 заявителю повторно сообщалось о том, что документ, подтверждающий уплату патентных пошлин за регистрацию полезной модели и выдачу патента и за первый год действия патента, считая с даты подачи заявки, не поступал, и обращалось внимание заявителя на то, что дополнительный срок для оплаты пошлины заканчивается 28.03.2013. С момента направления данной корреспонденции

у заявителя имелось более трех месяцев для уплаты необходимых пошлин по правильным реквизитам.

Таким образом, у заявителя было достаточно времени для ознакомления с направленной 24.12.2012 в его адрес корреспонденцией и представления необходимых для получения патента документов, не выходя за рамки установленного срока (28.03.2013).

Однако, до истечения дополнительного 6-месячного срока необходимые платежи заявителем представлены не были, что свидетельствует об отсутствии должной заинтересованности с его стороны.

Здесь следует отметить, что в возражении не содержится сведений о каких-либо уважительных причинах, по которым не был соблюден срок уплаты патентной пошлины и не был представлен документ, подтверждающий уплату пошлины.

Представитель заявителя, присутствующий на заседании коллегии палаты по патентным спорам, также не представил доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден установленный законодательством срок для уплаты патентной пошлины.

Оплата патентных пошлин на правильные реквизиты была произведена 24.04.2013 (согласно платежным поручениям, приложенным к возражению), т.е. после истечения всех предусмотренных законодательством сроков, и соответственно, не может быть учтена.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих возобновить делопроизводство по данной заявке.

При этом уплаченная, но не учтенная пошлина может быть возвращена заявителю по его ходатайству в установленном законодательством порядке.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.05.2013,
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о
признании заявки отозванной от 10.04.2013 оставить в силе.**