

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 Прозоровского Евгения Евгеньевича, Россия (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 16.06.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) о признании заявки № 2006123147/14 на изобретение отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2006123147/09 на изобретение «Устройство для некогерентного приема сигналов амплитудной телеграфии», подана от имени ООО НВП «НОВОТЕСТ СИСТЕМЫ». В настоящее время заявителем на изобретение по указанной заявке является Прозоровский Евгений Евгеньевич.

Заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения следующей совокупностью существенных признаков:

"Устройство для некогерентного приема сигналов амплитудной телеграфии, содержащее каскадно-соединенные полосовой фильтр, усилитель промежуточной частоты, охваченный цепью автоматической регулировки усиления, амплитудный детектор, фильтр нижних частот и пороговый элемент, отличающееся тем, что цепь автоматической регулировки усиления реализована на основе каскадно-соединенных формирователя счетных импульсов, счетчика импульсов с возможностью его установки в любое начальное состояние, сумматора, регистра и цифроаналогового преобразователя, причем выход формирователя счетных

импульсов соединен с входом обратного счета счетчика, входы сумматора с одной стороны соединены с выходами счетчика, а с другой стороны с выходами регистра, управляющий вход регистра соединен с выходом логического элемента ИЛИ, один из входов которого подключен к выходу формирователя импульсов записи, а второй вход соединен с выходом логического элемента исключающее ИЛИ, входы которого подключены к двум старшим разрядам счетчика импульсов, управляющий вход последнего через формирователь импульсов записи подключен к выходу порогового элемента."

01.10.2008 Роспатентом принято решение о признании заявки на изобретение отозванной.

Решение о признании заявки на данное изобретение отозванной мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 4 статьи 1384, пунктом 5 статьи 1386 Кодекса заявителем не были представлены запрашиваемые документы и/или материалы, указанные в запросе от 18.03.2008, так как «представленные материалы не содержат запрашиваемых документов и/или материалов, необходимых для проведения экспертизы».

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель представил в палату по патентным спорам возражение на решение Роспатента, где отметил следующее.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с данным решением, указывая на то, что в запросе от 18.03.2008 не было упоминания о необходимости предоставления каких-либо материалов. В возражении также отмечено, что задержка представления запрашиваемых материалов связана «...с некорректным ведением делопроизводства по данной заявке со стороны экспертизы в промежутке времени с 01.05.2008 по 01.12.2008», поскольку не вся корреспонденция направлялась в адрес заявителя.

Проведение заседания коллегии палаты по патентным спорам было назначено на 01.12.2009. В адрес заявителя было направлено уведомление согласно пункту 3.1 Правил ППС. На указанном заседании заявитель отсутствовал. Однако, согласно пункту 4.3 Правил ППС, неявка любого

лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может являться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.06.2006), даты вынесения Роспатентом решения о признании заявки отозванной (01.10.2008) и даты поступления возражения (16.06.2009), правовая база включает упомянутые ранее Кодекс, Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно статье 4 Закона № 231-ФЗ установлено, что впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью 4 Кодекса законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат части 4 Кодекса, а статья 5 Закона № 231-ФЗ – часть 4 Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой ГК РФ, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Согласно статье 33 Закона за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, взимаются патентные пошлины.

Согласно пункту 4 статьи 1384 Кодекса если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки,

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Согласно пункту 5 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

Согласно пункту 3 статьи 1387 Кодекса решение о признании заявки отозванной может быть оспорено путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения решения.

Согласно пункту 2 статьи 1389 Кодекса ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении о признании заявки отозванной, показал следующее.

На дату (29.06.2006) подачи заявки на изобретение № 2006123147 заявителем являлось ООО НВП «НОВОТЕСТ СИСТЕМЫ», в адрес которого 16.11.2007 был направлен запрос, содержащий доводы по существу заявленного изобретения и уточненную охраноспособную совокупность существенных признаков.

11.02.2008 от Е.Е.Прозоровского, являющегося одним из авторов заявленного изобретения, поступила корреспонденция, в которой он выразил свое согласие с предложенной совокупностью существенных признаков, а также просьбу об изменении заявителя и адреса для переписки.

18.03.2008 в адрес ООО НВП «НОВОТЕСТ СИСТЕМЫ», а также в адрес Е.Е.Прозоровского Роспатентом был направлен запрос, в котором сообщалось о том, что «материалы могут быть рассмотрены по существу только после подтверждения заявителем, поскольку только с ним ведется переписка по заявке». При этом, эта просьба о смене заявителя и адреса для переписки не была удовлетворена.

Здесь необходимо отметить, что в упомянутом запросе не было дано разъяснений в отношении того, какие документы необходимо представить для изменения заявителя (ходатайство, содержащее указание на переуступку права на получение патента и согласие принять на себя права заявителя, платежный документ об уплате соответствующей пошлины и адрес для ведения переписки).

04.05.2008 Е.Е.Прозоровский представил подписанный им ответ, в котором для подтверждения того, что именно он является заявителем был приложен договор от 25.04.2008 о переуступке прав на получение патента между ООО НВП «НОВОТЕСТ СИСТЕМЫ» и Е.Е.Прозоровским. Кроме того, Е.Е.Прозоровский выразил повторное согласие с предложенной редакцией формулы изобретения, а также просьбу продолжить делопроизводство по данной заявке.

Данная корреспонденция, хотя содержала в себе сведения о согласии Е.Е.Прозоровского с предложенной совокупностью существенных признаков, но не была расценена в качестве дополнительных материалов по существу заявленного технического решения, а классифицирована лишь как просьба об изменении патентообладателя.

По результатам рассмотрения корреспонденции от 04.05.2008, переуступка Роспатентом прав на получение патента между ООО НВП «НОВОТЕСТ СИСТЕМЫ» и Е.Е.Прозоровским не была осуществлена (см. корреспонденцию Роспатента от 28.05.2008). В данной корреспонденции

предлагалось для возможности ведения дальнейшего делопроизводства по заявке представить: документ об уплате пошлины, ходатайство о переуступке права и просьбу об изменении адреса для ведения переписки.

Поскольку вышеупомянутые документы не поступили, 01.10.2008 Роспатентом было вынесено решение о признании заявки отозванной. В данном решении внимание заявителя обращается на то, что отсчет срока, в течение которого он может представить запрашиваемые материалы, ведется с даты направления ему запроса, а именно с 18.03.2008.

При этом, необходимо указать, что даже в случае правильной классификации Роспатентом корреспонденции Прозоровского от 04.05.2008 и направления по ней запроса (28.05.2008) решение Роспатента о признании заявки отозванной было вынесено в установленные сроки.

Кроме того, следует учесть, что 20.01.2008 от заявителя (кем является на данный момент Е.Е.Прозоровский) поступила корреспонденция, содержащая ходатайство и квитанцию на сумму 480 рублей об оплате государственной пошлины за восстановление пропущенного срока.

Даже если отсчитывать пропущенный срок с даты отправки запроса от 18.03.2008, то заявителю до истечения шестимесячного срока необходимо было представить квитанцию об уплате соответствующей пошлины 480 рублей до 19.01.2009 включительно. При этом, поскольку квитанция представлена 20.01.2009 (то есть, на один день позже) следовало обратиться к штемпелю отправки письма заявителем (на штемпеле указана дата отправки 15.01.2009).

На основании вышеизложенного, пошлина в размере 480 рублей за восстановление пропущенного срока уплачена заявителем в установленном размере, в связи с чем, она должна быть учтена и делопроизводство по заявке может быть восстановлено.

Таким образом, возражение содержит основания для отмены решения Роспатента.

На основании изложенного, коллегия палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2009, отменить решение о признании заявки отозванной от 01.10.2008 и возобновить делопроизводство по заявке № 2006123147/09.