

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от Хорошавина А.Н. (далее – заявитель), поступившее 24.02.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 21.01.2015 о признании заявки на изобретение № 2013109800/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013109800/12 на выдачу патента на изобретение «Регулируемый упор ригеля для металлических дверей и способ его установки» была подана заявителем 05.03.2013. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, и содержащей два независимых пункта.

По результатам экспертизы по существу было принято решение Роспатента от 27.02.2014 о выдаче патента на изобретение по указанной заявке.

В дальнейшем, ввиду того, что заявителем в сроки, установленные пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, не было представлено документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, Роспатентом было принято решение от 21.01.2015 о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной, при этом отметил следующее.

Заявитель указывает на то, что не имел возможности уплатить упомянутую пошлину и представить соответствующий платежный документ в установленный срок, поскольку «из-за смены адреса проживания» решение Роспатента было

получено 25.11.2014» спустя девять месяцев с даты его направления (27.02.2014). Кроме того, в возражении указано, что на следующий день, после получения указанного решения, заявитель оплатил патентную пошлину. Далее отмечено, что о необходимости доплаты пошлины до установленного размера в связи с истечением основного срока уплаты, заявителю было сообщено в корреспонденции, полученной им 31.12.2014. «Из-за длительных праздничных дней, необходимая сумма была оплачена только 13.01.2015». К возражению приложены платежные поручения от 13.01.2015 и от 25.11.2014.

С учетом изложенных обстоятельств заявитель просит выдать патент на изобретение по заявке №2013109800/12.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (05.03.2013), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (21.01.2015), правовая база включает Договор о патентном праве (PLT), принятый Дипломатической конференцией 01.06.2000, ратифицированный Российской Федерацией 12.08.2009 (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 октября 2008 г. № 327, введенный в действие 05.06.2009 (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 также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941 с изменениями, внесенными постановлением Правительства

Российской Федерации от 15.09.2011 и от 14.11.2013 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №51, ст. 6170, №39, ст. 5487, 2013, №47, ст. 6106) (далее – Положение о пошлинах).

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Договора РЛТ 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, в частности, если:

(iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока; и

(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.

Согласно пункту 1 статьи 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на полезную модель взимаются патентные и иные пошлины.

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 изобретение в соответствующий государственный реестр – в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдает патент на изобретение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса государственная регистрация изобретения 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. 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.

Согласно пункту 8 Положения о пошлинах уплата пошлины, предусмотренной подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах, и представление документа, подтверждающего уплату, осуществляются в течение 4 месяцев с даты направления решения о выдаче патента. 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 %.

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.

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

По результатам экспертизы заявки по существу было вынесено и направлено 27.02.2014 в адрес заявителя (424007, РМЭ г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 12, кв. 121, Хорошавину А.Н.) решение Роспатента о выдаче патента на изобретение.

В приложении к упомянутому решению было дано Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента, в котором оговорен порядок уплаты и размер соответствующей пошлины.

Однако ни в установленный четырехмесячный срок с даты принятия решения о выдаче патента, ни в дополнительный шестимесячный срок, документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины в установленном размере заявителем представлен не был.

Таким образом, на дату направления решения о признании заявки отозванной (21.01.2015) в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что и явилось причиной признания заявки отозванной (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ).

Исходя из изложенного можно констатировать, что решение о признании заявки отозванной было вынесено Роспатентом правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса).

Вместе с тем, в возражении указано, что уплата пошлины в установленный срок не была произведена в полном объеме в связи с получением заявителем по независимым от него причинам упомянутого решения Роспатента о выдаче патента от 27.02.2014 по истечении основного установленного срока уплаты пошлины, а именно – 25.11.2014 «из-за смены адреса проживания». В связи с этим пошлина была оплачена заявителем 26.11.2014 «ошибочно без учета истекшего 4-х месячного срока».

Здесь целесообразно отметить, что после направления 27.02.2014 решения Роспатента о выдаче в указанный выше адрес, заявитель ходатайствовал об изменении адреса для переписки в корреспонденции, поступившей 24.02.2015. Ходатайство было удовлетворено. Таким образом, в связи с изменением места жительства заявителя, как отмечено в возражении, и, соответственно адреса для переписки решение Роспатента «разыскивало своего адресата» более девяти месяцев. Напоминание о необходимости доплаты до установленного увеличенного размера пошлины было получено, как указывает заявитель 31.12.2014 и, в связи с праздничными нерабочими днями соответствующая доплата пошлины была произведена заявителем 13.01.2015, в то время как заявка была признана отозванной с 30.12.2014, а решение Роспатента о признании заявки отозванной, направлено заявителю 21.01.2015.

Таким образом, заявителем были разъяснены причины несоблюдения им вышеупомянутого срока представления платежного документа, подтверждающие, что задержка уплаты пошлины и представление платежного документа была непреднамеренной.

Заинтересованность и серьезность намерений в получении патента заявителем подтверждена тем, что до даты рассмотрения настоящего возражения пошлина была оплачена в установленном размере.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.02.2015, отменить решение Роспатента от 21.01.2015 и возобновить делопроизводство по заявке.