

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 11.04.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2012155406/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Устройство электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату подачи, в следующей редакции:

«1. Устройство электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, содержащее систему бесконтактных сигнализаторов положения коммутационных аппаратов, блок-замки на приводах коммутационных аппаратов и электромагнитный ключ, отличающееся тем, что введены дополнительно интеллектуальные датчики состояния каждого коммутационного аппарата, соединенные в общую сеть шиной данных и состоящие из входного блока, соединенного с сигнализаторами состояния коммутационного аппарата, соединенного со входом блока обработки данных, первый вход которого соединен со входом блока входных преобразователей, выход которого, в свою очередь, соединен с замками

электромагнитной блокировки, первый вход-выход блока обработки данных соединен с входом –выходом блока памяти, второй его вход-выход соединен с первым входом-выходом блока передачи данных, второй вход-выход которого соединен с шиной данных».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам экспертизы заявки по существу Роспатентом принято решение от 14.02.2013 о выдаче патента на полезную модель.

Решение о признании заявки на данную полезную модель отозванной было вынесено 29.01.2014 и мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 2 статьи 1393 Кодекса не были представлены документы, подтверждающие уплату патентной пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента.

Заявителем было подано 11.04.2014 возражение в палату по патентным спорам.

В возражении отмечено, что после получения заявителем решения о выдаче патента, им были оплачены в установленные сроки соответствующие патентные пошлины в размере, действовавшем на момент оплаты. Однако, после получения решения Роспатента о признании заявки отозванной им были обнаружены технические ошибки в оформлении платежных поручений об оплате патентных пошлин (отсутствие номера заявки), что могло повлиять на решение о признании заявки отозванной.

С учетом изложенных обстоятельств заявитель просит принять во внимание факт оплаты им необходимой пошлины в установленные сроки, отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной и возобновить по ней делопроизводство.

К возражению приложены следующие материалы (копии):

- платежный документ об уплате патентных пошлин: № 3617 от 09.08.2013 на сумму 4875 рублей за регистрацию и выдачу патента на полезную модель (далее – [1]);

- платежный документ об уплате патентных пошлин № 3618 от 09.08.2013 на сумму 600 рублей за первый год действия патента на полезную модель (далее – [2]);
- копии решений о выдаче патента на полезную модель и о признании заявки отозванной (далее – [3]).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (19.12.2012), даты вынесения решения Роспатентом о признании заявки отозванной (29.01.2014) и даты рассмотрения возражения на заседании коллегии (28.11.2014) 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 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 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).

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.

Согласно пункту 3 Положения о пошлинах пошлины вносятся на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета их поступления.

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.

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 9 Положения о пошлинах для уплаты пошлин предоставляется дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня истечения срока, при условии уплаты пошлины в размере, увеличенном на 50%. Если документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины, и сообщение о ее уплате не представлены в указанный срок, пошлина считается не уплаченной в установленный срок.

Анализ доводов, изложенных в возражении и решении Роспатента о признании заявки отозванной, с учетом делопроизводства по данной заявке, показал следующее.

По результатам рассмотрения материалов заявки на полезную модель Роспатентом было принято решение от 14.02.2013 о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель с приведенной выше формулой и направлено в адрес заявителя с приложением разъяснений о порядке уплаты патентных пошлин.

До истечения срока (до 14.12.2013), установленного пунктом 9 Положения о пошлинах, документ об уплате соответствующих пошлин заявителем представлен не был.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что решение Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса, пункт 24.3 Регламента ПМ).

В возражении заявитель указывает на то, что уплата соответствующих пошлин им была совершена в законодательно установленные сроки путем перечисления в ФИПС суммы платежей в необходимом размере, но обнаруженная им ошибка (отсутствие указания номера заявки) в оформлении платежного документа привела к невозможности учета платежа именно по рассматриваемой заявке.

Действительно, к возражению приложен платежный документ [1], свидетельствующий об уплате 09.08.2013 пошлины в законодательно установленный срок. При этом в данном документе [1] отсутствует номер заявки (2012155406/07), в связи с чем, перечисленная в казначейство ФИПС сумма (4875 рублей) не могла быть учтена в счет уплаты пошлины за регистрацию и выдачу патента на полезную модель по этой заявке. Однако, в платежном документе [1] в графе «назначение платежа» указаны название полезной модели «Устройство электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов», а также наименование организации (ОАО «МРСК Юга»), являющейся заявителем. Данные сведения совпадают с указанными в заявке № 2012155406/07 сведениями и позволяют признать факт уплаты пошлины именно по этой заявке.

Таким образом, заявитель документально подтвердил действительность совершенных им действий по уплате необходимых пошлин в установленном размере в законодательно установленный срок.

Факт наличия указанного выше платежного документа [1], а также документа [2] об уплате госпошлины за первый год действия патента на полезную модель «Устройство электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов», подтверждает добросовестность и

заинтересованность, а также серьезность намерений заявителя в получении патента на изобретение по указанной заявке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2014, отменить решение Роспатента от 29.01.2014 о признании заявки отозванной и возобновить делопроизводство по заявке на полезную модель № 2012155406/07.
