

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.04.2014 от Семеновича В.А. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 18.04.2014 о признании заявки на изобретение №2012109403/28 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ нагрева или охлаждения тел в термокамере с использованием переменного по направлению потока нагревающего или охлаждающего газа или жидкости», охарактеризованное в уточненной заявителем на переговорах от 20.03.2013 формуле изобретения, содержащей один независимый пункт.

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом принято решение от 18.04.2014 о признании заявки на изобретение № 2012109403/28 отозванной.

Данное решение мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, не были представлены документы, подтверждающие уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на основании решения Роспатента о выдаче патента на изобретение от 12.04.2013.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании

заявки отозванной и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении заявитель сообщает, что он «располагал, как впоследствии выяснилось, неверной информацией о сроке оплаты пошлины», в связи с этим пошлина не была оплачена в установленном размере.

При этом заявитель отмечает, что «напоминание о необходимости уплаты пошлины было направлено лишь 12.09.2013».

К возражению приложены платежные поручения от 17.04.2014 и от 11.09.2013.

С учетом изложенных обстоятельств заявитель просит «выдать патент на указанное изобретение».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (12.03.2012), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (18.04.2014) и даты подачи возражения, 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 (далее – Регламент ИЗ) и 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №51, ст. 6170, 2011, №39, ст. 5487, 2013, 347, 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 10.1 Регламента ИЗ юридически значимые действия, связанные с исполнением государственной функции, осуществляются при условии уплаты соответствующих патентных пошлин.

В соответствии с пунктом 28.3. Регламента ИЗ государственная регистрация изобретения 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 изобретения и выдачу патента, регистрация изобретения и выдача патента не осуществляются, а по соответствующей

заявке принимается решение о признании ее отозванной.

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.

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 в решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

По результатам проведения экспертизы заявки №2012109403/28 по существу было вынесено решение Роспатента о выдаче патента на изобретение и направлено 12.04.2013 в указанный в заявлении адрес для

переписки (450071, г. Уфа, Молодежный б-р, 5/1, кв.18, Семеновичу В.А.). В приложении к упомянутому решению было дано Разъяснение о сроках и о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента, в котором оговорены сроки, порядок уплаты и размер соответствующей пошлины, установленные пунктом 8 Положения о пошлинах и подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах.

В данном разъяснении также содержится предупреждение о том, что при непредставлении документа, подтверждающего уплату установленной пошлины регистрация изобретения и выдача патента не осуществляются, а заявка признается отозванной.

Однако в установленный четырехмесячный срок с даты принятия решения о выдаче патента документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленном размере представлено не было.

Заявителю было направлено письмо - напоминание от 06.09.2013, в котором повторно цитировался пункт 8 Положения о пошлинах и указывалось на возможность уплаты пошлины по истечении указанного основного четырех месячного срока. При этом приведена информация о размере пошлины на дату отправки упомянутой корреспонденции и обращено внимание заявителя на то, что уплачиваемая сумма, должна соответствовать размеру пошлины, установленному на дату уплаты. Кроме того, заявителю повторно были разъяснены последствия неуплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленном порядке.

По истечении дополнительного срока уплаты пошлин (12.02.2014) заявителем был представлен 03.04.2014 документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию и выдачу патента на изобретение в размере 3250 руб., по платежному документу №449 от 12.09.2013.

Поскольку основной срок для уплаты пошлины истек 12.08.2013, то размер указанной пошлины не соответствовал установленному размеру

пошлины, уплачиваемой в дополнительный шестимесячный срок. В связи с чем, указанная пошлина не была учтена.

Следует констатировать, что на дату направления решения о признании заявки отозванной (18.04.2014) в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что и послужило причиной признания заявки отозванной.

Таким образом, решение о признании заявки отозванной было вынесено Роспатентом правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ).

Как следует из текста возражения, решение Роспатента о выдаче патента на изобретение, направленное 12.04.2013, а также напоминание, направленное 06.09.2013 (более, чем за 5 месяцев до истечения дополнительного срока уплаты пошлин), были получены заявителем.

Следовательно, заявитель был осведомлен о необходимости уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленные сроки и в надлежащем размере.

Платежные документы, представленные с возражением, подтверждают уплату соответствующей пошлины, которая не может быть учтена, поскольку оплата произведена уже после вынесения решения о признании заявки отозванной. Денежные средства могут быть возвращены заявителю в установленном порядке.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о наличии у заявителя объективных причин, послуживших основанием для неуплаты пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленном действующим законодательством порядке.

Исходя из вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.04.2014,
решение Роспатента от 18.04.2014 оставить в силе.**