

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 22.07.2016 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.12.2015 о признании заявки на промышленный образец №2013504665 отозванной, поданное компанией Донггуан Совеа Бэби Гудс Ко, ЛТД., Китай (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Заявлено решение внешнего вида промышленного образца «каркас детской коляски».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение от 13.01.2015 о выдаче патента на промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса государственная регистрация промышленного образца и выдача патента осуществляется при условии уплаты соответствующей патентной пошлины.

В дальнейшем Роспатентом была проведена проверка поступления пошлины за выдачу патента на администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета, по результатам которой установлено, что сведения об уплате пошлины

отсутствовали, о чем в адрес для переписки (129110, Москва, а/я 165 С.А. Зуйкову) была выслана корреспонденция от 22.06.2015 о необходимости уплаты пошлины.

В связи с неуплатой пошлины за регистрацию промышленного образца и выдачу патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса Роспатентом принято решение от 24.12.2015 о признании заявки на промышленный образец №2013504665 отозванной.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.12.2015 о признании заявки отозванной и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении указано следующее:

- все делопроизводство, связанное с патентованием промышленного образца "Каркас детской коляски" по заявке № 2013504665 в Российской Федерации со стороны заявителя курировал сотрудник компании «Донггуан Совеа Бэби Гуде Ко, ЛТД» – Jayden, и именно он, будучи единственным контактным лицом, уполномоченным заявителем, вел всю переписку с представителем в лице сотрудника ООО «Зуйков и партнеры», который, в свою очередь, представлял интересы компании Донггуан Совеа Бэби Гуде Ко, ЛТД, Китай в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в рамках делопроизводства по настоящей заявке;

- всю переписку представитель заявителя вел с сотрудником компании Jayden посредством электронной почты, направляя письма на единственный предоставленный адрес;

- 29 августа 2014 года данный сотрудник уволился из компании заявителя, что подтверждается соответствующим письмом компании Донггуан Совеа Бэби Гуде Ко, ЛТД, о принятии заявления об уходе и увольнении сотрудника;

- сотрудник компании заявителя не проинформировал представителей о своем уходе, и всю получаемую корреспонденцию из патентного ведомства представители направляли по единственному имеющемуся адресу электронной почты;

- учитывая тот факт, что доверитель - Донгтуан Совеа Бэби Гуде Ко, ЛТД, является крупной китайской компанией, письма от представителей, попадали в «спам» / нежелательную почту, поскольку информация, изложенная в них, была на английском языке, и не воспринималась получателями как нечто важное, требующее внимания, вследствие чего письма не были прочтены;

- заявитель после указанной даты не имел какой-либо информации о делопроизводстве по поданной на его имя заявке на промышленный образец "Каркас детской коляски" и, соответственно, не владел информацией о принятом решении о выдаче патента и о необходимости уплаты пошлины за совершение юридически значимого действия по его выдаче. Соответствующее напоминание о необходимости оплаты пошлины, направленное в адрес представителей, также не было им получено и, как следствие, оплата пошлины за выдачу патента не была осуществлена в установленный срок, что по факту привело к принятию решения о признании заявки отозванной.

На основании вышеизложенного, заявитель просит считать сложившиеся обстоятельства уважительной причиной и принять решение об удовлетворении настоящего возражения и об отмене решения о признании заявки № 2013504665 на промышленный образец «Каркас детской коляски» отозванной.

В подтверждение своих доводов заявитель представил переписку с представителями заявителя с переводом на русский язык и копию подтверждения заявления об увольнении сотрудника компании заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты принятия (13.01.2015) решения Роспатента о выдаче патента на промышленный образец по заявке №2013504665 правовая база включает вышеупомянутый Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке

патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО).

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

В соответствии с пунктом 9.1 Регламента ПО юридически значимые действия, связанные с исполнением государственной функции, осуществляются при условии уплаты соответствующих патентных пошлин.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1393 Кодекса на основании решения о выдаче патента на промышленный образец федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит промышленный образец в соответствующий государственный реестр – в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдает патент на промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса государственная регистрация промышленного образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не уплачена патентная пошлина в установленном порядке, регистрация промышленного образца и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 8 Положения 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, ст. 6106), (далее – Положение о пошлинах) уплата пошлины, предусмотренной подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах, осуществляются в течение 4 месяцев с даты направления решения о выдаче патента. Уплата пошлины может быть осуществлена по истечении указанного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов.

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 экспертизы заявки 13.01.2015 было принято и направлено представителю заявителя в указанный в заявлении адрес для переписки (129110, Москва, а/я165, С.А. Зуйкову) решение Роспатента о выдаче патента на промышленный образец. В дальнейшем 22.06.2015 было дано Разъяснение о сроках и о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию промышленного образца и выдачу патента, в котором оговорен порядок уплаты и размер соответствующей пошлины, установленные пунктом 8 Положения о пошлинах и подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах.

Однако ни в установленный четырехмесячный срок, исчисляемый с даты принятия решения о выдаче патента, ни в дополнительный шестимесячный срок, платежи заявителем произведены не были.

Таким образом, на дату 24.12.2015 направления решения о признании заявки отозванной уплата соответствующей патентной пошлины не была произведена, что и послужило причиной признания заявки отозванной.

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

В поступившем 22.07.2016 возражении представитель заявителя указывает на то, что все делопроизводство, связанное с патентованием промышленного образца по данной заявке со стороны заявителя курировал сотрудник компании – Jaiden, который представлял интересы компании заявителя. Однако, 29.08.2014 данный сотрудник уволился из компании заявителя и не проинформировал о своем уходе, и вся переписка велась по единственному адресу электронной почты. Заявитель в связи с увольнением ответственного сотрудника до момента принятия положительного решения о выдаче патента по заявке не владел информацией, касающейся делопроизводства по ней, и, как следствие, не имел возможности направить соответствующие инструкции своему представителю в лице сотрудника компании на оплату пошлины за выдачу патента.

Здесь следует подчеркнуть, что заявитель вел дела с Роспатентом через уполномоченного им представителя – патентного поверенного С.А. Зуйкова.

Порядок рассмотрения, в частности, срок по уплате пошлины ему должен быть известен, а кроме того было направлено напоминание об ее уплате.

Очевидно, что после направления указанного напоминания патентный поверенный располагал информацией о реальных сроках уплаты пошлины.

Таким образом, Роспатентом были соблюдены все необходимые процедуры по проведению экспертизы, принятии решения о выдаче патента и направлении напоминания и разъяснения о необходимости и порядке уплаты пошлины. Стоит также отметить, что с момента принятия решения о выдаче патента на промышленный образец (13.01.2015) и до принятия решения о признании заявки отозванной (24.12.2015) прошло более 11 месяцев.

Учитывая вышеизложенное, коллегия полагает, что заявителем и представителем заявителя не было проявлено должной заинтересованности в получении патента. Что касается сложности взаимодействия заявителя с представителем, то это не является уважительной причиной для несоблюдения установленных законодательством сроков уплаты пошлины.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о наличии объективных причин,

послуживших основанием для неуплаты пошлин за регистрацию промышленного образца и выдачу патента в установленные действующим законодательством сроки.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2015.