

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 Трофимова В.В., Писарева А.Ф. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 15.01.2013, на решение от 14.09.2012 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2010115167/28 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Расходомер жидких и газовых сред в напорных трубопроводах”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 05.07.2011, в следующей редакции:

“Расходомер жидких и газовых сред в напорных трубопроводах, содержащий ультразвуковые излучающий преобразователь и приемный преобразователь, а также электронный блок формирования и приема сигналов и блок управления и обработки сигналов, отличающийся тем, что излучающий и приемный преобразователи выполнены в виде единого функционального устройства, работающего по принципу “реохорда”, в котором имеются пьезоэлектрические преобразователи ультразвуковых и электрических импульсов, причем устройство конструктивно имеет форму двустенного “обода” с геометрией, аналогичной “велосипедному колесу”, полость которого заполнена звукопроводящей средой, на краях которого по

всему периметру преобразователя симметрично закреплены пьезоэлектрические элементы в виде двух параллельных поясов, при этом преобразователь в рабочем состоянии закреплен на трубопроводе, и к его пьезоэлектрическим элементам подключен электронный блок формирования и приема сигналов, к которому подключен блок управления и обработки сигналов.”

По результатам экспертизы по существу было вынесено решение о выдаче патента на изобретение.

Данное решение вместе с разъяснением о порядке уплаты патентных пошлин за государственную регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение, а также за поддержание патента в силе, в котором предлагалось уплатить пошлину за регистрацию изобретения и выдачу патента в течение 4-х месяцев с даты направления решения или по истечении указанного срока, но не позднее 6-ти месяцев со дня его истечения, с увеличением размера пошлины на 50%, было направлено в адрес заявителя 04.10.2011.

В связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, было вынесено решение Роспатента от 14.09.2012 о признании заявки отозванной.

В палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой решения о признании заявки отозванной, указывая, что: “... к нам решение не поступало... на дату принятия решения о признании заявки отозванной (14.09.2012), заявители не располагали информацией о ранее принятом решении о выдаче патента (04.10.2011) и у них отсутствовали основания для уплаты патентной пошлины...”

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.04.2010) и даты вынесения решения

Роспатента о признании заявки отозванной (14.09.2012), 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 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент), 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 № 781 (далее – Положение о пошлинах), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Договора PLT 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 изобретение взимаются патентные и иные пошлины.

Согласно пункту 2 статьи 1387 Кодекса, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, государственная регистрация изобретения и выдача патента осуществляется 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 8 Положения о пошлинах уплата пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение и представление документа, подтверждающего уплату, осуществляется 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 процентов.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Материалы заявки № 2010115167/28 поступили в Роспатент 15.04.2010.

Решение о выдаче патента на изобретение вместе с разъяснением о

порядке уплаты патентных пошлин за государственную регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение и поддержание патента в силе было направлено в адрес заявителя 04.10.2011.

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

Таким образом, на дату направления решения о признании заявки отозванной (14.09.2012) в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что и явилось причиной признания заявки отозванной.

На основании сказанного можно констатировать, что решение от 14.09.2012 о признании заявки отозванной вынесено правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса).

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 30.10.2012, заявитель указал, что "... письмо с решением о выдаче патента в мой адрес не поступало. В связи с чем и не была произведена оплата пошлины."

Также в указанной корреспонденции была изложена просьба о высылке копии решения о выдаче патента на изобретение и отмене решения о признании заявки отозванной.

В письме, направленном в адрес заявителя 28.11.2012, ему было разъяснено, что восстановление пропущенного срока уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента действующим законодательством не предусмотрено. При этом, сообщалось о возможности возобновления делопроизводства путем подачи возражения в палату по патентным спорам.

В возражении на решение о признании заявки отозванной, поступившем в палату по патентным спорам 15.01.2013, заявитель указал, что "... на дату принятия решения о признании о признании заявки

отозванной (14.09.2012), заявители не располагали информацией о ранее принятом решении о выдаче патента (04.10.2011) и у них отсутствовали основания для уплаты патентной пошлины...”

Следует отметить, что в деле заявки отсутствуют сведения, подтверждающие факт получения заявителем решения о выдаче патента на момент отзыва заявки.

Таким образом, несмотря на принятие должных мер по уведомлению заявителя, задержка уплаты пошлины и представления платежного документа была непреднамеренной (см. подпункты (iii) и (iv) пункта 1 статьи 12 Договора PLT).

Кроме того, одновременно с возражением, была представлена копия платежного документа об уплате пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что подтверждает заинтересованность и серьезность намерений заявителя в получении патента на изобретение по указанной заявке.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2013, отменить решение Роспатента от 14.09.2012, возобновить делопроизводство по заявке.