

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЗАО «ГИСприбор-М» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.04.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.05.2013 о признании заявки на изобретение № 2012120944/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012120944/03 на выдачу патента на полезную модель «Привод лебедки каротажного подъемника» была подана заявителем 22.05.2012.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Привод лебедки каротажного подъемника, содержащий силовой агрегат, состоящий из двигателя внутреннего сгорания, муфты сцепления и коробки перемены передач с установленной на ней коробкой отбора мощности, соединенный с силовым агрегатом редуктор и установленную между редуктором и барабаном лебедки цепную передачу, отличающийся тем, что содержит вспомогательный электродвигатель и дополнительный редуктор, установленный между вспомогательным электродвигателем и коробкой отбора мощности силового агрегата».

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было принято решение о выдаче патента на полезную модель от 10.07.2012.

В дальнейшем, ввиду того, что заявителем в установленные сроки не было представлено документа, подтверждающего уплату пошлины и за регистрацию изобретения и выдачу патента на полезную модель, Роспатентом было принято решение о признании заявки на упомянутую полезную модель отозванной.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам. В возражении отмечено, что 26.04.2012 им была уплачена и в этот же день перечислена на счет Роспатента «сумма в размере 600 рублей в уплату государственной пошлины за регистрацию заявки на выдачу патента на полезную модель и принятие решения по результатам экспертизы заявки». После получения заявителем письма от 12.12.2012 с напоминанием о необходимости уплаты пошлин, заявителем был представлен платежный документ №4101 от 25.12.2012 на сумму 3650 рублей, который, по его мнению, подтверждает уплату следующих пошлин: за регистрацию полезной модели и выдачу патента – 3250 рублей и за поддержание патента в силе за первый год его действия – 400 рублей.

Заявитель просит зачесть данные суммы в счет уплаты необходимых пошлин и возобновить делопроизводство по данной заявке.

Изучив материалы дела коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (22.05.2012) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (29.05.2013) 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 Российской Федерации от 29

октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 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 так же 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 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 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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 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.

Подпунктом 1.15.2.1 приложения к Положению о пошлинах предусмотрена годовая пошлина за поддержание в силе патента (свидетельства) на полезную модель за годы действия, считая с даты подачи заявки за первый год в размере 400 рублей.

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

По результатам экспертизы заявки по существу 10.07.2012 было вынесено и направлено в адрес заявителя решение о выдаче патента на полезную модель. В качестве приложения к упомянутому решению было направлено Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию полезной модели и выдачу патента.

В Разъяснениях о порядке уплаты патентных пошлин приведены сведения о размерах пошлин, указаны действующие на дату отправки данной корреспонденции реквизиты счета для уплаты патентных пошлин и указаны сроки, в течение которых заявитель может представить необходимые документы, подтверждающие уплату данных пошлин (основной срок - «не позднее 4 месяцев с даты принятия решения» и дополнительный срок - «не позднее 6 месяцев со дня истечения» основного срока). Кроме того, в Разъяснениях о порядке уплаты патентных пошлин содержится предупреждение о том, что при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, регистрация полезной модели и выдача патента не осуществляются, а заявка признается отозванной.

В установленный четырехмесячный срок (до 11.11.2012) с даты принятия 10.07.2012 Роспатентом решения о выдаче патента на полезную модель документ, подтверждающий уплату соответствующих пошлин (3250 рублей за регистрацию полезной модели и выдачу патента и 400 рублей за 1 год действия патента) заявителем представлен не был (см. пункт 8 Положения о пошлинах, а также пункты 1.14 и 1.15.2.1 Приложения к положению о пошлинах).

В связи с тем, что в течение четырех месяцев с даты направления упомянутого решения, заявителем не был представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию и выдачу патента на полезную модель, ему 12.12.2012 было направлено письмо, в котором сообщалось, что 10.07.2012 в его адрес было направлено решение о выдаче патента на полезную модель, В данном письме также сообщалось об отсутствии необходимых для регистрации полезной модели и выдачи патента документов, подтверждающих уплату данных пошлин, а также напоминалось

о необходимости уплаты соответствующих патентных пошлин (с учетом пропущенного срока, увеличенных на 50%). Кроме того, заявитель был повторно предупрежден о том, что в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1393 Кодекса при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента в установленном размере, государственная регистрация полезной модели и выдача патента не осуществляются, а заявка признается отозванной.

При этом в письме указывались суммы, а именно «4875.00 рублей - за регистрацию полезной модели и выдачу патента и 600.00 рублей – за 1 год действия патента» (то есть с учетом 50% штрафа), которые должен был уплатить заявитель в счет необходимых пошлин (см. 8 Положения о пошлинах). Внимание заявителя обращалось на то, что уплачиваемая сумма должна соответствовать размерам пошлин, установленным на дату уплаты.

Здесь целесообразно отметить, что размеры пошлин указаны на сайте Роспатента.

В ответ на данное письмо (в возражении содержится информация, свидетельствующая о получении заявителем упомянутого выше письма) заявитель перечислил 3650 рублей.

В возражении заявитель обратил внимание, что данная сумма была перечислена им в качестве пошлины «за регистрацию полезной модели и выдачу патента и его поддержание в силе».

Однако данная сумма не соответствует той сумме, которую необходимо было уплатить заявителю в качестве пошлин с учетом 50% штрафа, поскольку на дату осуществления платежей им был пропущен основной 4 месячный срок (истек 10.11.2012) со дня отправки в его адрес решения о выдаче патента (см. пункт 8 Положения о пошлинах).

В адрес заявителя 24.01.2013 было направлено письмо, в котором сообщалось о недостаточности уплаченной им суммы (3650 рублей) для учета Роспатентом в качестве пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента, а также за 1-й год действия патента. В данном письме обращалось внимание заявителя на необходимость доплаты

соответствующих пошлин до установленных в соответствии с пунктом 8 Положения о пошлинах размеров (до 4875 рублей за регистрацию и выдачу патента, а также до 600 рублей за 1-й год поддержания патента в силе). Заявитель в очередной раз был предупрежден о том, что при неосуществлении необходимой уплаты регистрация полезной модели и выдача патента произведены не будут, а заявка будет признана отозванной на основании пункта 2 статьи 1393 Кодекса. При этом обращалось внимание на то, что законодательством установленный срок для оплаты указанных выше пошлин заканчивается 10.05.2013.

Следует подчеркнуть, что с момента направления (24.01.2013) данной корреспонденции у заявителя имелось более трех месяцев для доплаты пошлин до установленного размера.

На дату направления решения о признании заявки отозванной (29.05.2013) заявителем не был представлен документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленном размере, что свидетельствует об отсутствии должной заинтересованности со стороны заявителя.

На основании изложенного можно констатировать, что решение от 29.05.2013 о признании заявки отозванной вынесено правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 24.3 Регламента ИЗ).

Документ, который бы свидетельствовал о факте оплаты пошлин до необходимого для регистрации полезной модели и выдачи патента размера, также не был приложен к возражению и не представлен на дату заседания коллегии.

Здесь следует отметить, что в возражении не содержится сведений о каких-либо обстоятельствах, объективно не позволивших заявителю (юридическому лицу) уплатить патентную пошлину и представить документ, подтверждающий факт уплаты пошлины в размере и в срок, предусмотренные законодательством.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих возобновить делопроизводство по данной заявке.

При этом уплаченная, но не учтенная пошлина может быть возвращена заявителю по его ходатайству в установленном законодательством порядке.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2013, решение Роспатента от 29.05.2013 о признании заявки отозванной оставить в силе.