

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.10.2015 от компании Макстаун Капитал Лимитед, Гон-Конг (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 08.07.2014 по заявке №2013114943/08 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявлена «Система оповещения абонента о попытке входящего вызова», совокупность признаков которой изложена в формуле полезной модели, представленной на дату ее подачи. Формула содержит один независимый пункт и два зависимых пункта.

По результатам рассмотрения данной заявки 08.07.2014 было принято решение Роспатента о признании заявки отозванной.

Данное решение мотивированно тем, что в сроки, установленные пунктом 1 статьи 1390 Кодекса, не были представлены материалы, указанные в запросе от 13.02.2014.

На решение о признании заявки отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

Однако, в возражении подтверждено, что ответ на запрос не был представлен в установленные сроки. При этом, отмечено, что срок ответа на запрос был пропущен по «уважительной причине», а именно, по причине отсутствия связи с автором заявленного решения Артамоновым Ю.В. – моряком дальнего плавания, находящимся в акватории в рейсе.

Кроме того, в возражении указано, что «сразу же после того, как автор вернулся из рейса, мы приступили к подготовке ответа на запрос экспертизы».

Также в возражении обращено внимание на то, что заявитель «изначально добросовестно соблюдал все требования и необходимые предписания законодательства, касающиеся процедуры составления и подачи заявки на государственную регистрацию полезной модели» и просит восстановить делопроизводство по заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (03.04.2014) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (08.07.2014), правовая база включает Кодекс и 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 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса к проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса, если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

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

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

Заявка на полезную модель №2013114943/08 была подана иностранным юридическим лицом – компанией Макстаун Капитал Лимитед (Гон-Конг) и вся переписка по данной заявке велась через представителя заявителя – патентного поверенного Бакряшова Т.Н.

Следует также отметить, что представитель заявителя Бакряшова Т.Н была уполномочена доверенностью, выданной 03.03.2013, на совершение всех юридически значимых действий, связанных с патентованием заявленной полезной модели, исключая отзыв заявки и отказ от регистрации.

В процессе проведения экспертизы заявки № 2013114943/08 в адрес вышеуказанного представителя заявителя был направлен запрос от 13.02.2014 с предложением представить уточненное описание и формулу заявленного решения.

Однако, в установленные сроки ответа на данный запрос представлено не было.

В связи с этим 08.07.2014 вынесение решения Роспатента о признании заявки отозванной является обоснованным.

В возражении подтверждено, что ответ на запрос не был представлен в установленные сроки. Однако, по мнению заявителя, срок ответа был пропущен по «уважительной» причине, а именно: ввиду отсутствия связи с автором заявленного решения Артамоновым Ю.В. – моряком дальнего плавания, находящимся в акватории в рейсе.

Здесь необходимо подчеркнуть, что, зная законодательно установленные сроки ответа на запрос, представитель заявителя - патентный поверенный Бакряшова Т.Н., могла воспользоваться таким процессуальным правом, как подача ходатайства о продлении срока указанного ответа.

Однако, указанное ходатайство в Роспатент представлено не было.

Таким образом, в возражении не приведены сведения о независимых от заявителя и его представителя причинах, не позволивших соблюсти сроки представления корреспонденции в процессе экспертизы заявки.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2015, решение Роспатента от 08.07.2014 оставить в силе.