

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020, регистрационный № 59454, опубликованными на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.08.2020, № 0001202008260011, дата вступления в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.09.2021 возражение от Андреева А.А. (далее - лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.07.2021 о признании заявки на изобретение № 2019124157/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2019124157/11 на выдачу патента на изобретение «Аппарат поглощающий» была подана заявителем 31.07.2019.

Изобретение охарактеризовано совокупностью признаков, содержащихся в одном независимом и шести от него зависимых пунктах формулы.

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было вынесено 19.03.2020 и направлено в указанный заявителем адрес для переписки решение о выдаче патента на изобретение.

В дальнейшем, ввиду того, что заявителем в установленные сроки не было представлено документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию, публикацию сведений о выдаче патента и выдачу патента на упомянутое изобретение, было принято 05.07.2021 решение о признании заявки отозванной.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении отмечено, что пропуск уплаты пошлины вызван отсутствием возможности получения корреспонденции по указанному в заявке почтовому адресу для переписки, в связи со срочными служебными командировками в период с 31.08.2020 до 10.07.2021. В связи с этим заявитель не знал о наличии положительного решения и, соответственно, о необходимости уплаты соответствующей пошлины.

Учитывая сложившуюся ситуацию, заявитель просит восстановить делопроизводство по указанной заявке, принять во внимание причины отсутствия необходимых платежей и его обязательство уплаты пошлин в полном объеме с учетом увеличения их размера за пропущенный срок.

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

С учетом даты поступления заявки (31.07.2019) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (05.07.2021) правовая база включает Договор о патентном праве PLT, подписанный Российской Федерацией 12.05.2009, вступивший в силу 12.08.2009 (далее – Договор PLT), Кодекс, 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 декабря 2008 г. № 941, с изменениями внесенными постановлением Правительства России от 15.09.2011 и от 14.11.2013 № 1023, постановлением Правительства России от 22.03.2016 №227 и постановлением Правительства России от 23.09.2017 № 1151 (далее – Положение о пошлинах).

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, 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, полезную модель, промышленный образец взимаются соответственно патентные и иные пошлины.

Согласно пункту 2 статьи 1393 Кодекса государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не уплачена патентная пошлина в установленном порядке, регистрация изобретения, полезной модели или 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 пошлинах уплата пошлин производится в течение 2 месяцев со дня направления (выставления) уполномоченным органом уведомляющего документа о начислении соответствующей пошлины (далее - уведомляющий документ).

Пошлины, срок уплаты которых установлен пунктами 9 - 11 настоящего Положения, подлежат уплате на основании уведомляющего документа до истечения установленного срока уплаты.

Уплата пошлины может быть произведена плательщиком по собственной инициативе в соответствии с настоящим Положением до получения (выставления) уведомляющего документа.

Согласно пункту 9 Положения о пошлинах для уплаты пошлин, предусмотренных подпунктами 1.1 - 1.4 и 1.18 приложения N 1 к настоящему Положению, предоставляется дополнительный срок, составляющий 12 месяцев со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящего Положения, при условии уплаты пошлины до истечения первых 6 месяцев в размере, увеличенном на 50 процентов, а по истечении 6 месяцев, но не позже 12 месяцев, - в размере, увеличенном на 100 процентов.

Если уплата пошлин не произведена в установленный срок и в установленном размере, заявка на изобретение, полезную модель, промышленный образец признается отозванной.

Анализ доводов, изложенных в возражении и решении Роспатента о признании заявки отозванной, с учетом делопроизводства по заявке на изобретение № 2019124157/11, показал следующее.

По результатам рассмотрения заявки на данное изобретение было вынесено и направлено 19.03.2020 в указанный адрес для переписки с заявителем решение о выдаче патента.

В приложении к упомянутому решению было направлено Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента, в котором оговорен порядок уплаты и размер соответствующей пошлины, установленные пунктами 8, 9 Положения о пошлинах и приложением к Положению о пошлинах. В Разъяснениях о порядке уплаты патентных пошлин указаны сроки, в течение которых заявитель может представить необходимые документы, подтверждающие уплату данных пошлин.

Письма-уведомления о необходимости уплаты патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента были направлены 06.10.2020 и 10.12.2020 в указанный заявителем почтовый адрес для переписки.

Основной срок, указанный в абзаце первом пункта 8 Положения о пошлинах для уплаты пошлины, истек 20.05.2020. Дополнительный срок, который согласно пункту 9 Положения о пошлинах составляет 12 месяцев со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 8 Положения о пошлинах, истек соответственно 20.05.2021.

Согласно материалам заявки решение о признании заявки отозванной было принято «в связи с неуплатой патентной пошлины в установленном порядке по п. 1.18 и 1.19.1 приложения № 1 к Положению о пошлинах (п. 2 ст. 1393 Гражданского кодекса Российской Федерации)» и направлено в адрес заявителя 05.07.2021.

До окончания законодательно установленных для оплаты пошлин основного (20.05.2020) и дополнительного (20.05.2021) срока заявителем не были представлены документы, свидетельствующие об уплате соответствующей пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

Поскольку в указанные выше сроки сведения об уплате соответствующей пошлины не поступали, на основании пункта 2 статьи 1393 Кодекса заявка признается отозванной.

Таким образом, следует согласиться с правомерностью вынесенного Роспатентом решения о признании заявки отозванной (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса).

Тем не менее, причину, по которой заявитель вовремя не осуществил уплату необходимых пошлин, а именно за регистрацию изобретения и выдачу патента, можно признать непреднамеренной. Так, озвученное заявителем обстоятельство об отсутствии у него возможности получать корреспонденцию по почтовому адресу в связи со срочными служебными командировками свидетельствует о том, что заявитель не знал о наличии положительного решения о выдаче патента на изобретение по заявке № 2019124157/11.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2021, заявителем были представлены командировочные удостоверения, приказы руководителя организации, где работает заявитель, о направлении заявителя в командировки. Данные документы (копии) свидетельствуют о действительных командировках в период с 31.08.2020 до 10.07.2021 в регионы, находящихся вне указанного им адреса для переписки по заявке № 2019124157/11 (см. протокол заседания коллегии от 19.11.2021).

При этом факт обратного на дату подачи возражения не был заявлен и доказан.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2021, заявитель представил чеки о совершении 01.09.2021 операции по уплате суммы в размере 7500 рублей с назначением платежа по пунктам 1.18 и 1.19.1 по заявке 2019124157 (см. протокол заседания коллегии от 19.11.2021).

Также на заседании коллегии от 19.11.2021 от заявителя поступило гарантийное письмо с обязательством уплатить недостающую сумму пошлины в размере законодательно предусмотренного увеличения размера за пропущенный срок.

Учитывая все имеющиеся обстоятельства, непреднамеренный характер пропуска упомянутых сроков для оплаты платежей по необходимым пошлинам,

а также заинтересованность заявителя в получении патента и, принимая во внимание положения Договора PLT (см. пункт 1 статьи 12 Договора PLT), предусматривающие возможность восстановления прав заявителя в отношении заявки или патента, утраченных в связи с непреднамеренным несоблюдением установленных сроков, в частности, для уплаты пошлины, можно сделать вывод о наличии оснований для возобновления делопроизводства по заявке № 2019124157/11.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.09.2021, отменить решение Роспатента от 05.07.2021, возобновить делопроизводство по заявке № 2019124157/11.