

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Богданова В.П. (далее – заявитель), поступившее в 27.08.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании заявки на изобретение № 2013123616/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель: «Двухосная грузовая тележка с рамной балкой», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Грузовая тележка, содержащая две колесные пары с буксами, две боковые рамы, опирающиеся потолочной частью буксовых проемов на буксы колесных пар, поперечную рамную балку, опирающуюся своими концами на нижний пояс рессорного проема боковых рам, два рессорных комплекта, опирающихся на нижний пояс рессорного проема боковых рам через концевые части поперечной рамной балки, и надрессорный брус, опирающийся своими концевыми частями на рессорные комплекты, отличающаяся тем, что концевые части поперечной рамной балки снабжены упорами взаимодействующими с нижним поясом рессорного проема боковых рам ограничивая величину отклонения поперечной рамной балки от перпендикулярного расположения по отношению к продольной плоскости боковой рамы и соответственно величину, относительно смещения боковых рам в

направлении вдоль железнодорожного пути в пределах исключаяющих возможность заземления букс колесных пар в буксовых проемах боковых рам».

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом принято решение от 20.06.2014 о признании заявки на полезную модель № 2013123616/11 отозванной.

Данное решение мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, не были представлены документы, подтверждающие уплату патентной пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента на основании решения Роспатента о выдаче патента на полезную модель от 23.07.2013.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении указано, что «неуплата имела место из-за недобросовестности патентного поверенного».

С учетом изложенных обстоятельств заявитель просит отменить решение об отзыве заявки на полезную модель и «выдать патент на основании решения о выдаче патента».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (23.05.2013), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (20.06. 2014) и даты подачи возражения, 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 2008 г. № 327, введенный в действие 05.06.2009 (далее – Регламент ИЗ), 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, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 № 781 (далее – Положение о пошлинах).

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Договора РЛТ 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 полезную модель взимаются патентные и иные пошлины.

В соответствии с пунктом 10.1 Регламента ИЗ 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 полезную модель федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение в соответствующий государственный реестр – в Государственный реестр изобретений 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 %.

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 23.07.2013 было вынесено и направлено в указанный в заявлении адрес для переписки Богданова В.П.: 123308, Москва, ул. Куусинена, д. 2, к. 2, кв. 16 решение Роспатента о выдаче патента на полезную модель. В приложении к упомянутому решению было дано Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию полезной модели 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.

Кроме того, 13.12.2013 в адрес заявителя было направлено напоминание о необходимости уплаты за регистрацию полезной модели, выдачу патента и за первый год поддержания его в силе.

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

Таким образом, на дату направления решения о признании заявки отозванной (20.06.2014) в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента, что и послужило причиной признания заявки отозванной (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ).

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

В возражении заявитель ссылается на недобросовестность патентного поверенного. Однако, из материалов заявки следует, что каких-либо представителей для ведения дел в Федеральном органе по указанной заявке заявителем назначено не было.

Кроме того, необходимо отметить следующее. Вся переписка по указанной заявке велась по адресу, приведенному выше и указанному заявителем в качестве адреса для переписки. При этом адрес для переписки совпадает с адресом проживания заявителя (физического лица) и не изменялся в процессе делопроизводства по заявке (какой-либо информации об изменении адреса для переписки с заявителем в Роспатент не поступало). Очевидно, что до настоящего времени адрес заявителя также не претерпел «изменений», поскольку идентичен адресу, указанному для переписки (проживания) в возражении.

Таким образом, заявителем не было проявлено должной заинтересованности в получении патента.

В отношении платежного документа об уплате соответствующей пошлины, представленного с возражением, следует отметить, что согласно данному платежному документу оплата была произведена уже после вынесения решения о признании заявки отозванной и спустя более года после вынесения Роспатентом решения о выдаче патента.

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 полезной модели и выдачу патента в установленные действующим законодательством сроки.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2014, решение Роспатента от 20.06.2014 о признании заявки отозванной оставить в силе.