

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 НОРСТАР КОМПОЗИТ КО., ЛТД., Корея (далее – заявитель), поступившее 20.02.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.07.2016 о признании заявки на изобретение № 2015113315/02 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015113315/02 на выдачу патента на изобретение «Способ изготовления газовых баллонов» была подана заявителем 26.09.2012.

Формальная экспертиза данной заявки была завершена с положительным результатом 12.11.2015.

В дальнейшем, ввиду того, что ходатайство о проведении экспертизы по существу не поступило в установленный срок по заявке № 2015113315/02, Роспатентом было принято решение от 05.07.2016 о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение, в котором отмечает, что ходатайство о проведении экспертизы по существу было им подано 09.10.2015, но по истечении установленного срока его подачи. Причиной пропуска срока послужил сбой в компьютерной базе данных представителя заявителя, в результате чего трехлетний срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки № 2015113315/02 по существу был неверно зафиксирован. Вскоре после подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу заявитель уведомил своего представителя не предпринимать по заявке дальнейших действий, поэтому ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не было подано сразу после завершения формальной экспертизы.

До истечения установленного срока подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение

по существу заявитель решил продолжить патентование заявки на изобретение в Российской Федерации, в связи с чем, были направлены соответствующие ходатайства посредством почтового отправления 07.07.2016, однако в адрес Роспатента корреспонденция не поступила. Пропуск срока подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не был в данном случае преднамеренным, а явился следствием непоступления в Роспатент корреспонденции, направленной в установленный срок.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (26.09.2012) и даты принятия Роспатентом решения о признании заявки отозванной (05.07.2016) правовая база включает Договор о патентном праве (принят Дипломатической конференцией в г. Женеве 01.06.2000), (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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (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 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 утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 и от 14.11.2013 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, ст. 6106) (далее – Положение о пошлинах).

Согласно пункту 1 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу проводится по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и

при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом. Аналогичное требование изложено в пункте 24.2 Регламента ИЗ.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1389 Кодекса пропущенный заявителем основной или продленный срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть восстановлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии, что заявитель представит доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден срок. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока. Ходатайство подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности одновременно с ходатайством о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу. Аналогичное требование изложено в пункте 21 Регламента ИЗ.

В соответствии с пунктом 10.1 Регламента ИЗ юридически значимые действия, связанные с исполнением государственной функции, осуществляются при условии уплаты соответствующих патентных пошлин.

Подпунктом 1.8 приложения к Положению о пошлинах предусмотрена пошлина за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по ее результатам.

Пункт 19 Положения о пошлинах предусматривает уменьшение на 20 процентов пошлины, предусмотренной подпунктом 1.8 приложения к Положению о пошлинах, при наличии в заявке на выдачу патента Российской Федерации на изобретение отчета о патентном поиске или заключения экспертизы, подготовленного одним из международных органов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в отношении тех изобретений, по которым был выполнен патентный поиск.

Подпунктом 1.13 приложения к Положению о пошлинах предусмотрена пошлина за восстановление пропущенного заявителем установленного законодательством Российской Федерации срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы, подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу или подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Пункт 6 Положения о пошлинах предусматривает возможность подачи ходатайства о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины (излишне уплаченной суммы пошлины), которое может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.

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:

(ii) ходатайство подано и все требования, в отношении которых применяется срок для совершения указанного действия, выполнены в течение срока, предписанного Инструкцией;

(iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока;

(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.

Анализ доводов, изложенных в возражении и решении Роспатента от 05.07.2016, с учетом делопроизводства, показал следующее.

Формальная экспертиза заявки № 2015113315/02 была завершена с положительным результатом 12.11.2015.

Поскольку ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не поступило в установленный трехлетний срок со дня подачи заявки, то 05.07.2016 было принято решение Роспатента о признании заявки отозванной. Исходя из изложенного можно констатировать, что решение о признании заявки отозванной Роспатентом принято правомерно в соответствии с пунктом 1 статьи 1386 Кодекса и пунктом 24.2 Регламента ИЗ.

Как следует из материалов указанной заявки, при подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, которое поступило с нарушением установленного срока его подачи, была произведена уплата патентной пошлины за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу в соответствии с подпунктом 1.8 приложения к Положению о пошлинах и пунктом 19 Положения о пошлинах.

В корреспонденции, направленной 07.07.2016, и непоступившей в Роспатент, которая впоследствии была продублирована 29.12.2016, заявитель сообщил об уплате патентной пошлины за восстановление пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение № 2015113315/02 по существу в соответствии с подпунктом 1.13 приложения к Положению о пошлинах. При этом заявителем были представлены платежные документы 09.10.2015 и 29.12.2016, подтверждающие осуществление платежей в установленном размере, соответственно:

платежный документ № 288 от 06.10.2015 на сумму 1960 рублей – за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу и платежный документ № 317 от 06.08.2014 на сумму 16200 рублей на списание патентной пошлины в размере 2600 рублей за восстановление пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, из имеющегося по данному платежу остатка в размере 2640 рублей на основании пункта 6 Положения о пошлинах.

Таким образом, на дату подачи возражения заявителем осуществлена уплата патентных пошлин за восстановление пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу и за проведение экспертизы по существу по заявке № 2015113315/02, в размере, предусмотренном подпунктами 1.13 и 1.8 приложения к Положению о пошлинах.

Кроме того, как отмечено в возражении, причиной пропуска срока подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение № 2015113315/02 по существу является непоступление в Роспатент корреспонденции, направленной в установленный срок. В качестве подтверждения указанных обстоятельств заявитель представил копию описи вложения в ценное письмо с датой принятия почтового отправления 07.07.2016 по почтовому штемпелю.

Таким образом, с учетом изложенного можно установить, что несоблюдение заявителем срока подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу является непреднамеренным (см. подпункты (iii) и (iv) пункта 1 статьи 12 Договора PLT).

Кроме того, выполнение заявителем условия по уплате патентных пошлин (см. подпункт (ii) пункта 1 статьи 12 Договора PLT), которая была произведена им 06.10.2015 и 29.12.2016, подтверждает заинтересованность и серьезность намерений заявителя в получении патента на изобретение по указанной заявке.

В этой связи следует констатировать, что заявителем предприняты необходимые и достаточные меры для выполнения им обязанности по уплате соответствующих патентных пошлин.

Принимая во внимание положения пункта 1 статьи 12 Договора PLT, предусматривающих возможность восстановления прав заявителя в отношении заявки или патента, утраченных в связи с несоблюдением сроков, установленных для какого-либо процедурного действия в ведомстве, в частности, для восстановления пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение

по существу, а также то, что возражение на решение Роспатента от 05.07.2016 о признании заявки отозванной подано в срок, предусмотренный для оспаривания решения Роспатента с учетом возможности его восстановления (20.02.2017), и требования, послужившие основанием для принятия оспариваемого решения Роспатента от 05.07.2016, выполнены на дату подачи возражения, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2017, отменить решение от 05.07.2016 о признании заявки на изобретение № 2015113315/02 отозванной и возобновить делопроизводство по данной заявке.