

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35 ФЗ с изменениями вступившими в силу с 01.01.2015 (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 ЗМ Инновейтив Пропертиз Компании, США (далее – заявитель), поступившее 21.04.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании заявки на изобретение № 2013110893/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение: «Армированные волокном заполненные наночастицами термоотверждаемые полимерные биметаллические провода и кабели, и способы».

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом принято решение от 18.12.2015 о признании заявки на изобретение №2013110893/07 отозванной.

Данное решение мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, не была произведена уплата патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на основании решения Роспатента о выдаче патента на изобретение от 15.01.2015.

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

В возражении указано, что «действия заявителя по неуплате соответствующей пошлины носили непреднамеренный характер», поскольку решения о выдаче патента им не было получено. При этом отмечено, что заявитель получил информацию о том, что было вынесено решение о выдаче патента только из решения о признании заявки отозванной от 18.12.2015.

С учетом изложенных обстоятельств, заявитель просит отменить решение об отзыве заявки на изобретение.

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

С учетом даты поступления заявки (17.04.2013), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (18.12. 2015) и даты подачи возражения, правовая база включает 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 (далее – Регламент ИЗ) и 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №51, ст. 6170, 2011, №39, ст. 5487, 2013, 347, ст. 6106), (далее – Положение о пошлинах).

Согласно пункту 1 статьи 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение взимаются патентные и иные пошлины.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1393 Кодекса на основании решения о выдаче патента на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение в соответствующий государственный реестр – в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдает патент на изобретение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса государственная регистрация изобретения и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не уплачена патентная пошлина в установленном порядке, регистрация изобретения и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

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

Согласно пункту 24 Регламента ИЗ по результатам экспертизы заявки по существу должен быть направлен исходящий документ экспертизы (решение, уведомление или запрос) не позднее 12 месяцев со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

Ответ на запрос или уведомление экспертизы, а также дополнительные материалы, представленные заявителем по собственной инициативе, рассматриваются в срок не более 2 месяцев со дня поступления корреспонденции.

Согласно пункту 8 Положения о пошлинах уплата пошлины, предусмотренной подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах, осуществляются в течение 4 месяцев с даты направления решения о выдаче патента. Уплата пошлины может быть осуществлена 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 15.01.2015 было вынесено и направлено в указанный в заявлении адрес для переписки с патентным поверенным (Сквайр, Сандерс энд Демпси (Москва) ЛЛС, пат. пов. Безруковой О.М., Романов пер.,

Москва, 125009) решение Роспатента о выдаче патента на изобретение. В приложении к упомянутому решению было дано Разъяснение о сроках и о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию изобретения 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.

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

Таким образом, на дату направления решения Роспатента о признании заявки отозванной (18.12.2015) патентная пошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента не была оплачена, что и послужило причиной признания заявки отозванной.

Исходя из изложенного можно констатировать, что решение о признании заявки отозванной было вынесено Роспатентом правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ).

В возражении отмечено, что «решение о выдаче патента на изобретение не было получено по почте, что и послужило причиной несвоевременной уплаты пошлины». При этом подчеркнуто, что напоминания о необходимости уплаты пошлины заявитель также не получал.

Заявитель не исключает, что «какие-то из писем могли быть утеряны», поскольку в связи с переездом в другое офисное здание изменился номер дома. Действительно, согласно свидетельству №22261.1, приложенному к возражению, 29.12.2014 адрес для переписки претерпел изменения, о чем заявитель в корреспонденции от 28.12.2015 уведомил ведомство спустя год после внесения указанных изменений и уже после получения решения о признании заявки отозванной, направленное в прежний адрес, как и решение о выдаче патента.

Здесь целесообразно отметить, что заявитель вел дела с Роспатентом через уполномоченного им представителя – патентного поверенного.

Как следует из материалов дела, на запрос экспертизы по существу от 18.06.2014, направленный в адрес, указанный в качестве адреса для переписки и

приведенный выше в настоящем заключении, заявителем 17.11.2014 были представлены дополнительные материалы, содержащие измененную формулу изобретения.

Очевидно, что после направления в ФИПС указанных дополнительных материалов патентный поверенный располагал информацией о реальных сроках их рассмотрения, регламентируемых положением пункта 24 Регламента ИЗ, в соответствии с которым, срок установлен не более 2 месяцев со дня поступления корреспонденции.

Согласно пункту 6 (абз.б) Нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 года № 160) контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции (без учета дня приема) на внутригородской территории городов федерального значения (которым является Москва) составляют 2 дня.

Кроме того, патентные поверенные осведомлены о возможности свободного доступа к информации о состоянии делопроизводства по заявкам на интернет-сайте ФИПСа в разделе «открытые реестры».

Следовательно, довод, о том, что решение о выдаче патента не было получено патентным поверенным по почте, не может служить уважительной причиной несоблюдения срока уплаты пошлины, поскольку носит субъективный характер.

Кроме того, следует отметить, что в течение года с даты направления дополнительных материалов на запрос экспертизы и вынесения решения о выдаче патента до даты вынесения решения о признании заявки отозванной, представителем заявителя должной заинтересованности в получении патента проявлено не было, не была использована какая-либо иная возможность (по телефону, письменное обращение, факс, электронная почта) получить справку о делопроизводстве по заявке.

Что касается довода заявителя о том, что патентным поверенным, представляющим интересы заявителя, не было направлено напоминание о

необходимости уплаты соответствующей пошлины, то направление такого «напоминания» не предусмотрено законодательством и может быть направлено исключительно по инициативе ведомства, как правило, в случаях, когда заявителем является частное лицо (без представителя), проживающее в регионе.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, позволяющих сделать вывод о наличии объективных причин, послуживших основанием для неуплаты пошлин за регистрацию изобретения 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 21.04.2016, решение Роспатента от 18.12.2015 о признании заявки отозванной оставить в силе.