

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 компании ВОРСО ОРТОПЕДИК, ИНК, США (далее – заявитель), поступившее 16.12.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании заявки на изобретение № 2010108329/14 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений: «Комбинация материалов для винтовой сборки для ввинчивания в основание дуги позвонка:

1. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка для размещения удлиненного элемента в теле пациента в определенном положении, содержащая:

- приемную часть, содержащую канал, имеющий достаточный размер для приема удлиненного элемента, и камеру;

- крепежную деталь с головкой, имеющей подходящий размер для размещения внутри камеры;

- зажимающий элемент, имеющий подходящий размер для размещения внутри камеры и имеющий первую сторону, которая входит в контакт с головкой, и вторую сторону, которая входит в контакт с приемной частью, при этом приемная часть выполнена из первого материала, а крепежная деталь выполнена из второго материала, при этом первый и второй материалы имеют различные модули

упругости, так что первый материал имеет большее сопротивление деформации по сравнению со вторым.

2. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.1, в которой приемная часть и крепежная деталь выполнены из второго материала, а зажимающий элемент выполнен из первого материала.

3. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.1, в которой по меньшей мере один из следующих элементов: приемная часть, крепежная деталь и зажимающий элемент выполнен из третьего материала, имеющего модуль упругости, отличающийся от модулей упругости первого и второго материалов.

4. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.1, в которой по меньшей мере один из следующих элементов: приемная часть и зажимающий элемент, выполненный из первого материала, также частично выполнен из второго материала.

5. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.1, в которой первый материал содержит титан.

6. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.1, в которой второй материал содержит хрома-кобальта.

7. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка для размещения удлиненного элемента в теле пациента, содержащая:

- приемную часть, содержащую канал, имеющий подходящий размер для приема удлиненного элемента, и камеру;

- крепежную деталь с головкой, имеющей подходящий размер для размещения внутри камеры,

при этом приемная часть выполнена из первого материала, а крепежная деталь выполнена из второго материала, при этом первый и второй материалы имеют различные модули упругости так, что приемная часть имеет большее сопротивление деформации, чем крепежная деталь.

8. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.7, дополнительно содержащая зажимающий элемент, имеющий подходящий размер

для размещения внутри камеры и имеющий первую сторону, которая входит в контакт с головкой, и вторую сторону, которая входит в контакт с приемной частью.

9. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.7, в которой один из следующих элементов: приемная часть содержит первую секцию, выполненную из первого материала, и вторую секцию, выполненную из второго материала, причем первый материал отделен от второго материала, при этом первая и вторая секции формируют неразделимую единую структуру до размещения в теле пациента.

10. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка для размещения удлиненного элемента в теле пациента в определенном положении, содержащая:

- приемную часть, содержащую канал, имеющий подходящий размер для приема удлиненного элемента, и камеру;

- крепежную деталь с головкой, имеющей подходящий размер для размещения внутри камеры;

- зажимающий элемент, имеющий подходящий размер для размещения внутри камеры и имеющий первую сторону, которая входит в контакт с головкой, и вторую сторону, которая входит в контакт с приемной частью;

при этом один из следующих элементов: приемная часть, крепежная деталь и зажимающий элемент содержит первую секцию, выполненную из первого материала, и вторую секцию, выполненную из второго материала, при этом первый и второй материалы имеют различные модули упругости так, что второй материал имеет большее сопротивление деформации, чем первый материал, причем первый материал отделен от второго материала;

при этом первая и вторая секции выполнены в форме единой конструкции до размещения в теле пациента.

11. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.10, в которой приемная часть содержит первую секцию, выполненную из первого материала, и вторую секцию, выполненную из второго материала, причем первая секция содержит основание с размещенной в ней камерой, и вторая секция имеет

боковые стенки, которые расположены на расстоянии друг от друга с возможностью формирования канала.

12. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.10, в которой вторая секция выполнена исключительно из второго материала.

13. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.10, в которой вторая секция выполнена из комбинации первого и второго материалов.

14. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.10, в которой каждый из первого и второго материалов содержит до 1% никеля.

15. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка для размещения удлиненного элемента в теле пациента в определенном положении, содержащая:

- крепежную деталь, содержащий головку и стержень;

- приемную часть, имеющую основание, две боковые стенки, выходящие из основания и расположенные на расстоянии друг от друга с формированием канала, имеющего подходящий размер для приема удлиненного элемента, и камеру, сформированную в основании и имеющую подходящий размер для приема головки крепежной детали;

при этом основание выполнено из первого материала, и боковые стенки выполнены из второго материала, при этом первый материал отделен от второго материала, а основание и боковые стенки формируют неразделяемую цельную структуру до размещения в теле пациента;

при этом первый и второй материалы имеют различные модули упругости для предотвращения деформации приемной части под действием силы, приложенной через удлиненный элемент.

16. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.15, в которой боковые стенки выполнены исключительно из второго материала.

17. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.15, в которой основание и боковые стенки соединены вместе.

18. Винтовая сборка для ввинчивания в основание дуги позвонка по п.15, в которой основание и боковые стенки соединены вместе диффузионным связующим, электроннолучевой сваркой и биологически совместимым клеем».

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом принято решение от 19.05.2014 о признании заявки на изобретение № 2010108329/14 отозванной.

Данное решение мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, не были представлены документы, подтверждающие уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на основании решения Роспатента о выдаче патента на изобретение от 17.06.2013.

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 «решение о выдаче патента, направленное ФИПС по почте, не было получено, в связи с этим срок для оплаты пошлины... был пропущен заявителем непреднамеренно и по независящим от него причинам».

К возражению приложены платежные поручения от 12.09.2014.

С учетом изложенных обстоятельств, заявитель просит «отменить решение об отзыве заявки на изобретение и возобновить делопроизводство».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (09.03.2010), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (19.05. 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 (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).

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, 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.

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.

В соответствии с пунктом 28.3. Регламента ИЗ государственная регистрация изобретения и выдача патента осуществляются при условии представления в установленном порядке документа, подтверждающего уплату соответствующей патентной пошлины. При непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, регистрация изобретения и выдача патента не осуществляются, а по соответствующей заявке принимается решение о признании ее отозванной.

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 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 представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, регистрация изобретения и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной.

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 17.06.2013 было вынесено и направлено в указанный в заявлении адрес для переписки (127006, Москва, Долгоруковская ул., 7, Садовая Плаза 11 этаж, Международная юридическая фирма «Бейкер и Макензи» патентному поверенному Пыльневу Ю.А.) 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 о выдаче патента, ни в дополнительный шестимесячный срок, платежи заявителем произведены не были.

Таким образом, на дату направления решения о признании заявки отозванной (19.05.2014) в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, 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 непреднамеренной задержки уплаты пошлины. При этом указано, что «напоминания об уплате пошлины в адрес заявителя не поступало». Кроме того, в возражении отмечено что «отслеживание корреспонденции на сайте ФИПС по всем заявкам, которые ведет фирма «Бейкер и Макензи –Си-Ай-Эс», не всегда представляется физически и технически возможным».

Здесь следует подчеркнуть, что заявитель вел дела с Роспатентом через уполномоченных им представителей – патентных поверенных фирмы «Бейкер и Макензи –Си-Ай-Эс», зарегистрированных в федеральном органе.

Как следует из материалов дела, на запрос экспертизы по существу от 28.11.2012, направленный в адрес, указанный в качестве адреса для переписки и приведенный выше в настоящем заключении, заявителем были представлены дополнительные материалы от 29.04.2013. В свою очередь, в корреспонденции от 29.05.2013, заявитель был уведомлен (по тому же адресу) о том, что указанные дополнительные материалы будут рассмотрены в установленном порядке.

Порядок рассмотрения, в частности, срок ответа на запрос или уведомление экспертизы, а также дополнительные материалы, представленные заявителем по собственной инициативе, регламентируются положением пункта 24 Регламента ИЗ, согласно которому срок установлен не более 2 месяцев со дня поступления корреспонденции.

При этом 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.

Очевидно, что после подтверждения ведомством в корреспонденции от 29.05.2013 получения ответа заявителя на запрос, патентные поверенные располагали информацией о реальных сроках его рассмотрения.

При этом, как следует из возражения, представители заявителя были осведомлены о возможности свободного доступа к информации о регистрациях с указанием правового статуса или о состоянии делопроизводства по заявкам на интернет-сайте ФИПС в разделе «открытые реестры». Довод, приведенный в возражении, о том, что отслеживание информации через Интернет-ресурс «не всегда представляется физически и технически возможным» не может служить уважительной причиной несоблюдения срока уплаты пошлины, поскольку носит субъективный характер. Кроме того, в течение более года (с даты вынесения решения о выдаче патента до даты вынесения решения об отзыве заявки)

представителями заявителя не была использована какая-либо иная возможность (по телефону, письменное обращение) получить справку о делопроизводстве по заявке.

Что касается довода 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, должной заинтересованности в получении патента проявлено не было.

В отношении платежных документов об уплате соответствующей пошлины, представленных с возражением, следует отметить, что она не может быть учтена, поскольку была произведена уже после вынесения решения о признании заявки отозванной, спустя более года после вынесения Роспатентом решения о выдаче патента и может быть возвращена заявителю в установленном порядке.

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 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 16.12.2014, решение Роспатента от 19.05.2014 о признании заявки отозванной оставить в силе.