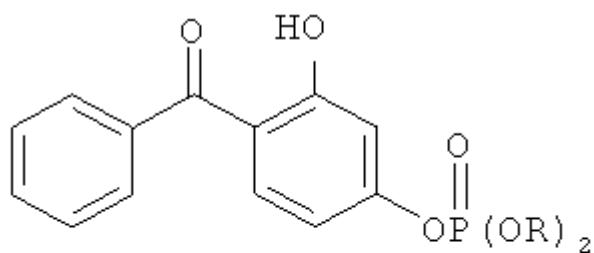


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДЕЛТАРУС» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 21.12.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на изобретение № 2010124302/28 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлен «Жидкостный теплоноситель-светофильтр для лазеров», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

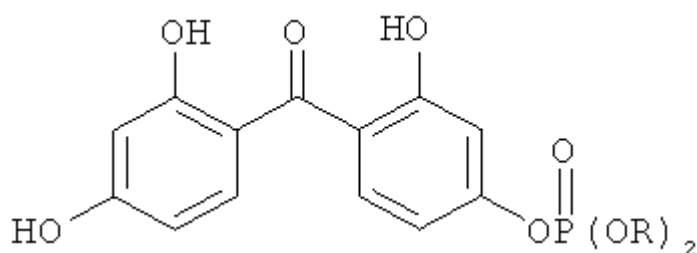
«Жидкостный теплоноситель – светофильтр, включающий светофильтрующую компоненту, растворитель диметилди(изоамилокси)силан (ДМДОС), отличающийся тем, что в качестве светофильтрующей компоненты используется 2,2' - диокси - 4,4' - тетраоксибензофенона (ТОБФ) (I) и/или 2,2' , 4,4' - тетраоксибензофенона (ТОБФ) (II) следующей структуры:



I

Ia $R = C_2H_5$; Ib $R = C_6H_5$;

Ic $RR = -CH_2CH(CH_3)_2CH_2-$;



II

IIa $R = C_2H_5$; IIb $R = C_6H_5$;

IIc $RR = -CH_2CH(CH_3)_2CH_2-$;

при следующем соотношении компонент (масс.%): ДОДМБФ – 0,030 – 0,045; I и/или II – 0,020 – 0,025; ДМДОС - остальное».

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом принято решение от 29.08.2012 о признании заявки № 2010124302/28 отозванной.

Данное решение было мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, не были представлены в установленном порядке документы, подтверждающие уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

В палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, в котором отмечено, что соответствующая оплата патентных пошлин не была произведена в установленные Кодексом сроки по причине реконструкции предприятия, на территории которого ООО «ДЕЛТАРУС» арендует помещение, в связи с чем «часть сотрудников данной

компании находилась в отпусках». После получения уведомления о признании указанной заявки отозванной была произведена соответствующая оплата пошлин.

С учетом изложенных обстоятельств заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной и возобновить по ней делопроизводство.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (17.06.2010), даты принятия решения о выдаче патента на данное изобретение (08.08.2011), даты вынесения Роспатентом решения о признании заявки отозванной (29.08.2012), даты поступления возражения (21.12.2012), 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, 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 так же 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 № 781 (далее – Положения о пошлинах), Правила ППС.

Согласно пункту 2 статьи 1387 Кодекса заявка на изобретение признается отозванной на основании решения федерального органа

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

Согласно пункту 3 статьи 1387 Кодекса решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения.

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

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 5 Положения о пошлинах документ, подтверждающий уплату или доплату пошлины, прилагается соответственно к документам или материалам заявки, ходатайству, заявлению, возражению или сообщению об уплате. Документом, подтверждающим уплату пошлины,

является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо путем перечисления средств с лицевого счета. Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться к одной заявке, патенту, свидетельству. В документе, подтверждающем уплату пошлины, представляемом после поступления заявки, указывается регистрационный номер заявки, патента, свидетельства, наименование действия, за которое уплачена пошлина, и (или) номер соответствующей позиции приложения к настоящему Положению.

Согласно пункту 8 Положения о пошлинах уплата пошлины и представление документа, подтверждающего уплату, осуществляются в течение 2 месяцев с даты получения заявителем решения о выдаче патента (но не позднее 4 месяцев с даты принятия решения). 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 процентов.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

По заявке № 2010124302/28, поступившей в Роспатент 17.06.2010, было принято 08.08.2011 решение о выдаче патента на изобретение. Данное решение направлено в указанный заявителем адрес для переписки (141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Московское ш. 27, кв. 45, О.Р. Хроловой).

Однако, в установленные сроки документы, подтверждающие уплату соответствующих пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента, заявителем представлены не были.

В связи с этим Роспатентом было вынесено 29.08.2012 решение о признании заявки отозванной и направлено в адрес (см. выше) для переписки с заявителем.

В соответствии с изложенным, вынесение Роспатентом решения о признании заявки отозванной является правомерным (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса, пункт 28.3. Регламента ИЗ).

В возражении указано, что причиной, по которой заявитель не уплатил соответствующие пошлины в установленные сроки, является нахождение части сотрудников фирмы «ДЕЛТАРУС», являющейся заявителем, в продолжительных отпусках в связи с реконструкцией предприятия, на территории которого заявитель арендует помещение. Однако, как это следует из указанных в возражении доводов, в отпусках находилась только часть сотрудников данной фирмы. При этом заявитель, будучи юридическим лицом, обладал полномочиями для поручения совершения необходимых действия по уплате соответствующих пошлин другим сотрудникам своего предприятия. Тем не менее, заявитель не предпринял каких-либо действий для возможной уплаты пошлин оставшимися сотрудниками фирмы.

Таким образом, изложенные в возражении причины неуплаты пошлин в установленные сроки носят субъективный характер.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что в качестве адреса для переписки по данной заявке указан не юридический адрес заявителя, а адрес физического лица, а именно одного из авторов изобретения по указанной заявке (см. выше). При этом, какой-либо информации об изменении адреса для переписки с заявителем в Роспатент также не поступало.

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

Что касается факта уплаты заявителем пошлин, то платежные документы были представлены в Роспатент спустя год после вынесения Роспатентом решения о выдаче патента и после вынесения решения о признании заявки отозванной. Кроме того, данные пошлины были уплачены по несуществующим реквизитам счета Роспатента, о чем заявителю было сообщено в корреспонденции от 18.10.2012, которая, как и оговоренные выше решения Роспатента (решения о выдаче и о признании заявки отозванной) была направлена в тот же адрес для переписки (см. выше).

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 вышеизложенное коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2012, решение Роспатента от 29.08.2012 о признании заявки отозванной оставить в силе.