

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, поданное КИМ Бьеонгхо, Корея (далее – заявитель), поступившее 28.08.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.05.2015 о признании заявки на изобретение № 2013106956/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013106956/07 на выдачу патента Российской Федерации на изобретение «Выключатель, предотвращающий бросок пускового тока и потребление мощности в режиме ожидания» была подана заявителем 28.07.2011 (по дате международной подачи заявки РСТ/KR 2011/005549). Оригиналы заявки для рассмотрения ее на национальной фазе поступили в Роспатент 19.02.2013.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки. Формула изобретения содержит один независимый и два зависимых пункта. Объектом патентной защиты, согласно независимому пункту 1 формулы, является «Выключатель...».

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было принято 25.06.2014 решение о выдаче патента на изобретение.

Согласно решению от 28.05.2015 заявка признана отозванной «...в связи с неуплатой патентной пошлины за регистрацию полезной модели и

выдачу патента...решение о выдаче патента по указанной заявке было направлено в адрес заявителя 25.06.2014».

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

Заявитель отмечает, что им было получено 09.06.2015 решение о признании заявки отозванной, из которого он узнал о наличии решения о выдаче патента на изобретение. При этом, поскольку заявителем является иностранное лицо, его представителем по данной заявке был патентный поверенный РФ, который, в свою очередь, по уважительной причине пропустил срок уплаты патентных пошлин. Данной причиной явилось его неудовлетворительное состояние здоровья, не позволившее осуществлять делопроизводство по данной заявке со дня вынесения Роспатентом положительного решения о выдаче патента. По этой же причине заявитель не был своевременно осведомлен о принятии решения о выдаче патента по его заявке.

При этом заявитель оплатил все необходимые пошлины.

Учитывая приведенные обстоятельства, заявитель просит продолжить делопроизводство по данной заявке и учесть факт уплаты пошлин.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии документов из госпиталя с заключением о состоянии здоровья (далее – [1]);

- копии платежных поручений в счет оплаты пошлин за регистрацию и выдачу патента на изобретение, а также за 3-ий и 4-ый годы действия патента (далее – [2]).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (19.02.2013), даты вынесения решения о выдаче патента (25.06.2014) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (28.05.2015) 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 29.10.2008 №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 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 10.1 Регламента ИЗ юридически значимые действия, связанные с исполнением государственной функции, осуществляются при условии уплаты соответствующих патентных пошлин.

В соответствии с пунктом 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 процентов.

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 решении Роспатента о признании заявки отозванной, с учетом делопроизводства по данной заявке, показал следующее.

По результатам экспертизы заявки по существу Роспатентом было вынесено 25.06.2014 решение о выдаче патента на изобретение и направлено в адрес представителя заявителя (г. Владивосток).

Однако ни в четырехмесячный срок с даты принятия решения о выдаче патента, ни в дополнительный шестимесячный срок (пункт 8 Положения о Пошлинах) документ, подтверждающий уплату указанной пошлины заявителем представлен не был.

Таким образом, на дату вынесения решения о признании заявки отозванной (28.05.2015) в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что и явилось причиной признания Роспатентом заявки отозванной (пункт 2 статьи 1393 Кодекса).

В возражении заявитель указывает на то, что решение Роспатента о выдаче патента на изобретение от 25.06.2014 не было им получено по причине тяжелого состояния здоровья его официального представителя в Российской Федерации.

Действительно, документы [1] свидетельствуют о том, что на дату вынесения Роспатентом решения о выдаче патента (25.06.2014) законный представитель в Российской Федерации иностранного заявителя находился за границей в тяжелом состоянии в связи с перенесенной операцией на сердце. При этом можно учесть, что постоперационный и реабилитационный периоды

при имеющемся диагнозе продолжают неопределенно длительное время.

Кроме того, в деле заявки отсутствуют сведения, подтверждающие факт получения заявителем решения о выдаче патента на момент отзыва заявки.

Следует отметить, что заявителем были разъяснены причины несоблюдения им вышеупомянутого срока представления платежного документа. Таким образом, задержка уплаты пошлины и представления платежного документа была непреднамеренной.

Целесообразно учесть представление заявителем платежных документов [2], свидетельствующих об оплате патентных пошлин в установленном размере, что подчеркивает заинтересованность и серьезность его намерений в получении патента на изобретение по указанной заявке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2015, решение Роспатента от 28.05.2015 отменить и восстановить делопроизводство по заявке № 2013106956/07.