

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 Квиксианг Электрон Саиенс энд Технолоджи Ко., Лтд, Китай (далее – заявитель), поступившее 16.10.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.05.2015 о признании заявки на изобретение № 2013103774/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013103774/07 на выдачу патента на изобретение «Устройство автоматического подавления шумов» была подана 30.01.2013 (заявка опубликована 20.08.2014). Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 29.04.2014, и содержащей один независимый пункт.

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом было принято решение от 28.05.2015 о признании заявки на изобретение № 2013103774/07 отозванной.

Данное решение мотивированно 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 20.06.2014.

На решение о признании заявки отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

В возражении заявитель отмечает, что «пропуск установленного срока для уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на него был обусловлен поздним получением заявителем решения о выдаче патента».

Заявитель указывает, что поскольку «у него была утеряна связь со своим представителем – патентным поверенным Ермолинским А.Г.», решение Роспатента о выдаче патента на изобретение от 20.06.2014, направленное в адрес указанного патентного поверенного, не было получено.

В возражении подчеркивается, что копия указанного решения Роспатента была получена уже новым представителем заявителя, полномочия которого подтверждены доверенностью от 02.07.2015.

Таким образом, по мнению заявителя, у него «не было возможности уплатить пошлину за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленные сроки, и задержка уплаты пошлины и предоставления платежного документа со стороны заявителя не была преднамеренной».

К возражению приложено платежное поручение от 16.10.2015.

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

С учетом даты подачи заявки (30.01.2013), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (28.05.2015) и даты поступления 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (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 отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941, Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2011 г. № 781, постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2011 г. № 781, постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2013 г. № 1023 (далее - Положение о пошлинах).

Согласно пункту 1 ст. 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец взимаются соответственно 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.

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.

Согласно пункту 1 статьи 1393 Кодекса на основании решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствующий государственный реестр - Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

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

Согласно пункту 8 Положения о пошлинах уплата пошлины, предусмотренной подпунктом 1.14 приложения к настоящему Положению, осуществляется 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 процентов.

Согласно подпункту 1.14 Положения 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 проведения экспертизы заявки № 2013103774/07 по существу было вынесено решение Роспатента о выдаче патента на изобретение и направлено 20.06.2014 в указанный в заявлении адрес для переписки (ООО «Первое частное Приморское патентное агентство», патентному поверенному А.Г. Ермолинскому, а/я 35-94, г. Владивосток, 690035).

В приложении к упомянутому решению было дано Разъяснение о сроках и о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента, в котором оговорены сроки, порядок уплаты и размер соответствующей пошлины, установленные пунктом 8 Положения о пошлинах и подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах.

В данном разъяснении также содержалось предупреждение о том, что при непредставлении документа, подтверждающего уплату установленной пошлины, регистрация изобретения и выдача патента не осуществляются, а заявка признается отозванной.

Однако, в установленный четырехмесячный срок с даты принятия решения о выдаче патента, документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленном размере, представлено не было. Кроме того, в дополнительный шестимесячный срок также не была произведена оплата указанных пошлин.

Таким образом, решение о признании заявки на изобретение № 2013103774/07 отозванной от 28.05.2015 было принято Роспатентом правомерно.

В процессе проведения экспертизы по существу по заявке № 2013103774/07 вся корреспонденция направлялась в указанный в заявлении адрес для переписки (690035, г. Владивосток, а/я 35-94, ООО «Первое частное Приморское патентное агентство», Патентному поверенному Ермолинскому А.Г.). На этапе проведения экспертизы заявки по существу патентный поверенный Ермолинский А.Г. дважды от имени заявителя направлял в ФИПС корреспонденцию, а именно:

- корреспонденцию, поступившую 17.05.2013 и содержащую копию первой заявки, по которой испрашивался конвенционный приоритет;
- корреспонденцию, поступившую 29.04.2014, включающую ответ на запрос экспертизы по существу.

Таким образом, вынесению решения Роспатента о выдаче патента на изобретение предшествовала переписка представителя заявителя - Ермолинского А.Г. с ФИПС.

В отношении указанной в возражении заявителем «причины не получения» решения Роспатента о выдаче патента на изобретение, заключающейся в «потере связи со своим представителем – патентным поверенным Ермолинским А.Г.», в адрес которого было направлено решение о выдаче патента, необходимо отметить следующее.

Так, в качестве адреса для переписки в имеющейся в деле заявки доверенности указан адрес юридического лица, сотрудником которого является патентный поверенный Ермолинский А.Г..

Причем решение о признании заявки отозванной от 28.05.2015 было направлено в адрес данного юридического лица, совпадающий с адресом для переписки.

При этом лицо, подавшее возражение, не представило какие-либо документы, подтверждающие, что патентный поверенный не получил Решение о выдаче патента и что возможность связаться с ним или юридическим лицом, адрес которого был указан в заявлении в качестве адреса для переписки отсутствовала.

Таким образом, следует констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной.

От заявителя 03.06.2016 поступило особое мнение. В особом мнении заявитель обращает внимание на то, что при рассмотрении возражения коллегия «неправомерно не учла обстоятельства, связанные с непреднамеренной задержкой уплаты пошлины за выдачу патента». К данным обстоятельствам заявитель относит упразднение технического отдела в ООО «Первое частное Приморское патентное агентство» и еще раз указывает на «потерю связи с прежними представителями заявителя в России».

В качестве подтверждения данных обстоятельств к особому мнению приложена распечатка электронной переписки с ООО «Первое частное Приморское патентное агентство».

Из распечатки указанной электронной переписки следует, что она начинается с 26.03.2015.

Так, запрос заявителя от 26.03.2015, направленный по электронной почте юридическому лицу, который был указан в качестве адреса для переписки, касался состояния делопроизводства по ряду заявок заявителя, включая и заявку № 2013103774/07.

На данный запрос из указанной организации 22.05.2015 поступил ответ, подписанный Галиной Ермолинской, с сообщением о состоянии делопроизводства по заявкам заявителя, в том числе и о выдаче патента по данной заявке. В другом ответе из ООО «Первое частное Приморское

патентное агентство», подписанном Степаном Ермолинским, заявителю было сообщено о прекращении действия в их организации технического отдела.

Причем, несмотря на то, что ответы из ООО «Первое частное Приморское патентное агентство» были подписаны не патентным поверенным Ермолинским А.Г, сотрудники этой организации откликнулись на письма заявителя, поступившие по электронной почте, и сообщили ему о состоянии делопроизводства по заявке № 2013103774/07.

При этом, как следует из электронной переписки, вопрос о причинах потери связи с Ермолинским А.Г. не задавался.

Таким образом, можно сделать вывод, что указанные сотрудники ООО «Первое частное Приморское патентное агентство» знали о факте вынесения решения о выдаче патента по данной заявке.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что упразднение технического отдела в структуре ООО «Первое частное Приморское патентное агентство» не говорит о том, что у Ермолинского А.Г изменился адрес для переписки.

Более того, отсутствие подписи, именно, Ермолинского А.Г на ответах заявителю, направленных из ООО «Первое частное Приморское патентное агентство» по электронной почте не дает основания сделать вывод о том, что с ним была потеряна связь (вопрос о том, почему на запросы отвечает не Ермолинский А.Г заявителем в процессе электронной переписки не ставился).

В отношении второго довода особого мнения о том, что коллегия «отказала представителю заявителя в удовлетворении устного ходатайства об отложении рассмотрения с целью предоставления дополнительных материалов» необходимо отметить, что оно не соответствует действительности, поскольку заявитель с таким ходатайством к коллегии не обращался.

Что касается платежного документа, представленного с возражением, то оно подтверждает уплату соответствующей пошлины, которая не может быть учтена, поскольку оплата была произведена уже после вынесения решения о признании заявки отозванной, а именно 16.10.2015. Денежные средства могут быть возвращены заявителю в установленном порядке.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2015, решение Роспатента от 28.05.2015 оставить в силе.