

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОТО МЕЛАРА С.п.А., Италия (далее – заявитель), поступившее 18.01.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании заявки на изобретение № 2013138667/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение: «Электронная система для идентификации и нейтрализации угроз в заранее заданной области»

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом принято решение от 18.12.2015 о признании заявки на изобретение № 2013138667/07 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 21.01.2015.

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 «неуплата пошлины за регистрацию и выдачу патента не была преднамеренной, а явилась следствием неполучения соответствующего решения экспертизы». При этом отмечено, что решение Роспатента об отзыве заявки от 18.12.2015 и корреспонденция от 13.01.2015 о принятии к рассмотрению измененной формулы изобретения были получены заявителем.

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

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

С учетом даты поступления заявки (21.08.2013), 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 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 21.01.2015 было вынесено и направлено в указанный в заявлении адрес для переписки с патентным поверенным (191036, Санкт-Петербург, а/я 24, «НЕВИНПАТ») 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) в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

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 о необходимости уплаты пошлины и возможности ее уплаты со штрафом по данной заявке в адрес заявителя также не поступало».

Здесь следует подчеркнуть, что заявитель вел дела с Роспатентом через уполномоченного им представителя – патентного поверенного фирмы «НЕВИНПАТ», зарегистрированного в федеральном органе.

Как следует из материалов дела, на запрос экспертизы по существу от 01.12.2014, направленный в адрес, указанный в качестве адреса для переписки и приведенный выше в настоящем заключении, заявителем были представлены дополнительные материалы от 23.12.2014, содержащие измененную формулу изобретения. В свою очередь, в корреспонденции от 13.01.2015, полученной заявителем 26.01.2015, как указано в возражении, представитель заявителя был уведомлен о том, что упомянутые дополнительные материалы от 23.12.2014 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, в соответствии с которым, 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) между городами федерального значения, административными центрами субъектов Российской Федерации (которыми является Москва и Санкт-Петербург) составляют 5 дней.

Очевидно, что после подтверждения ведомством в корреспонденции от 13.01.2015 о принятии к рассмотрению измененной формулы изобретения, патентный поверенный располагал информацией о реальных сроках ее рассмотрения.

При этом, патентные поверенные осведомлены о возможности свободного доступа к информации о регистрациях с указанием правового статуса или о

состоянии делопроизводства по заявкам на интернет-сайте ФИПСa в разделе «открытые реестры». Довод о неполучении решения Роспатента о выдаче патента на изобретение от 21.01.2015 через «почтовую связь» не может служить уважительной причиной несоблюдения срока уплаты пошлины, поскольку носит субъективный характер. Кроме того, в течение почти года (с даты вынесения решения о выдаче патента до даты вынесения решения об отзыве заявки – 11 мес.) представителями заявителя не была использована какая-либо иная возможность (по телефону, факс, письменное обращение, электронная почта) получить справку о делопроизводстве по заявке. Следовательно, должной заинтересованности в получении патента проявлено не было.

В отношении довода о том, что патентному поверенному, представляющему интересы заявителя, «не было направлено напоминание о необходимости уплаты соответствующей пошлины со штрафом», следует отметить, что направление такого «напоминания» не предусмотрено законодательно 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 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 18.01.2016, решение Роспатента от 18.12.2015 о признании заявки отозванной оставить в силе.