

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение СИЕГЕНИЯ-АУБИ КГ (Германия) (далее – заявитель), поступившее 16.11.2021 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 14.07.2021 о признании заявки на изобретение № 2018130845 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018130845 на выдачу патента на изобретение «Выдвижной механизм для, как минимум, параллельно-отставляемой и горизонтально перемещаемой в этом положении створки окна или двери» была подана заявителем 20.02.2017.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки. Изобретение охарактеризовано совокупностью признаков, содержащихся в одном независимом и трех зависимых пунктах формулы.

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было

вынесено решение от 29.04.2020 о выдаче патента на изобретение.

В дальнейшем, ввиду того, что заявителем в установленные сроки не было представлено документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию упомянутого изобретения и выдачу на него патента, 14.07.2021 было принято решение о признании заявки на данное изобретение отозванной.

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

В возражении отмечено, что представителем заявителя, действовавшим по доверенности (ООО «ПатентВолгаСервис»), в установленные сроки, 18.06.2021, подготовленный пакет документов был отправлен, через почтовый ящик, установленный на Главпочтамте г.Саратова в адрес ФИПС.

Упомянутый пакет документов включает:

- квитанция № 82132400 от 16.06.21 г. на сумму 9 800 руб. (плательщик – Д.Г.Ходасевич);
- квитанция № 82132530 от 16.06.21 г. на сумму 2 450 руб. (плательщик – Д.Г.Ходасевич);
- письмо-ходатайство представителя заявителя о зачете суммы в размере 11150 руб. из указанных выше платежей в качестве оплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента и 3, 4, 5 годы действия по заявке № 2018130845;
- письмо плательщика о зачете пошлины (*копии всех документов приложены к возражению*).

Однако по личным обстоятельствам патентного поверенного Н.В. Романовой (ООО «ПатентВолгаСервис»), связанным с длительным лечением (сведения о перенесенных заболеваниях, представлены с возражением), а также с длительным периодом нахождения на самоизоляции для лиц старше 65 лет в период пандемии Covid-19, отслеживание ею поступления документов и стадий делопроизводства в реестре не представлялось возможным.

В дальнейшем, установить причину, по которой корреспонденция, в виде упомянутого пакета документов не поступила в ФИПС, не представлялось возможным.

Учитывая изложенные обстоятельства, заявитель просит отменить решение о признании заявки отозванной и восстановить делопроизводство. К возражению приложено соответствующее ходатайство и ходатайство о зачете суммы в размере 11150 руб. из платежей по квитанциям № 82132400 и № 82132530 от 16.06.2021 в качестве оплаты пошлины за регистрацию изобретения, выдачу патента и 3, 4, 5 годы действия патента по заявке № 2018130845 (копии квитанций приложены к возражению).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.02.2017), даты фактического поступления материалов заявки (27.08.2018) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (14.07.2021) правовая база включает Кодекс, Договор о патентном праве (PLT), принятый Дипломатической конференцией 01.06.2000, ратифицированный Российской Федерацией 12.08.2009 (далее – Договор PLT), 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 внесенными постановлением Правительства России от 15.09.2011, и от 14.11.2013 № 1023, постановлением Правительства России от 22.03.2016 №227 и постановлением Правительства России от 23.09.2017 № 1151 (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, 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 изобретение, полезную модель, промышленный образец взимаются соответственно патентные и иные пошлины.

Согласно пункту 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 6 Положения о пошлинах, излишне уплаченная сумма по ходатайству лица, уплатившего пошлину, возвращается либо засчитывается в счет других предусмотренных данным Положением пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства.

В соответствии с пунктом 8 Положения о пошлинах, уплата пошлин производится в течение 2 месяцев со дня направления (выставления) уполномоченным органом уведомляющего документа о начислении соответствующей пошлины (далее - уведомляющий документ).

В соответствии с пунктом 9 Положения о пошлинах для уплаты пошлин, предоставляется дополнительный срок, составляющий 12 месяцев

со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящего Положения, при условии уплаты пошлины до истечения первых 6 месяцев в размере, увеличенном на 50 процентов, а по истечении 6 месяцев, но не позже 12 месяцев, - в размере, увеличенном на 100 процентов.

Если уплата пошлин не произведена в установленный срок и в установленном размере, заявка на изобретение, полезную модель, промышленный образец признается отозванной.

Подпунктом 1.18 приложения к Положению о пошлинах предусмотрена пошлина за регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца, публикацию сведений о выдаче патента и выдачу патента в форме электронного охранного документа.

Подпунктом 1.19 приложения к Положению о пошлинах предусмотрена пошлина за выдачу на бумажном носителе по ходатайству правообладателя.

Анализ доводов, изложенных в возражении и решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

По результатам рассмотрения заявки на изобретение Роспатентом 29.04.2020 было вынесено решение о выдаче патента.

В приложении к упомянутому решению было направлено Разъяснение 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 1.18 приложения к Положению о пошлинах.

В Разъяснениях о порядке уплаты патентных пошлин указаны сроки, в течение которых заявитель может представить необходимые документы, подтверждающие уплату данных пошлин (основной срок - в течение 2 месяцев со дня направления (выставления) уполномоченным органом уведомляющего документа и дополнительный срок, составляющий 12 месяцев со дня истечения основного срока) (см. пункт 9 Положения о пошлинах).

Уведомления, в которых заявителю напоминалось о необходимости уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, были направлены 03.09.2020 и 21.01.2021 в указанный в заявлении адрес для переписки с заявителем.

Согласно материалам заявки решение о признании заявки отозванной было принято в связи с неуплатой пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента и направлено в адрес заявителя 14.07.2021.

Согласно действующим нормативным актам (пункт 8 Положения о пошлинах) основной срок уплаты соответствующей пошлины составляет 2 месяца с даты направления решения о выдаче патента. Уплата пошлины может быть осуществлена по истечении указанного срока, но не позднее 12 месяцев со дня его истечения. Таким образом, срок поступления денежных средств для учета необходимой пошлины по данной заявке истекает 29.06.2021.

Однако, до окончания законодательно установленного срока (до 29.06.2021) от заявителя не были получены документы, свидетельствующие об уплате полной суммы соответствующей пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

Поскольку в указанные выше сроки сведения об уплате соответствующей пошлины на необходимый корреспондентский счет, не поступали, на основании пункта 2 статьи 1393 Кодекса, заявка признается отозванной.

Таким образом, следует согласиться с правоммерностью вынесенного Роспатентом решения о признании заявки отозванной (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса).

Однако необходимо отметить, что заявителем в возражении представлены копии квитанций от 16.06.2021, свидетельствующие о наличии на расчетном счету ФИПС необходимых средств (см. пункт 6 Положения о пошлинах) для уплаты пошлин.

Таким образом, следует, что заявитель имел возможность оплатить необходимую пошлину, однако причины, по которым соответствующее

ходатайство не поступило ФИПС, установить не представляется возможным.

Вместе с тем, учитывая все имеющиеся обстоятельства, а также наличие на дату заседания коллегии необходимых денежных средств, коллегия сочла возможным удовлетворить ходатайство заявителя об учете этих средств в счет пошлины за регистрацию и выдачу патента.

Кроме того, учитывая заинтересованность заявителя в получении патента и принимая во внимание положения Договора РЛТ, предусматривающие возможность восстановления прав заявителя в отношении заявки или патента, утраченных в связи с несоблюдением сроков, установленных для какого-либо процедурного действия в ведомстве, в частности, для уплаты пошлины, основания для возобновления делопроизводства по заявке № 2018130845 имеются.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2022, отменить решение Роспатента от 14.07.2021 и возобновить делопроизводство по заявке № 2018130845.