

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.05.2013 от ООО НПО «ПермНефтеГаз» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.04.2013 о признании заявки на полезную модель № 2012114823/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка на выдачу патента на полезную модель № 2012114823 «Универсальное оконцовочное устройство многожильного нагревательного кабеля» была подана заявителем 13.04.2012. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Универсальное оконцовочное устройство многожильного нагревательного кабеля, включающее защитный стакан, в полости которого размещен конец многожильного нагревательного кабеля, состоящий из соединенных между собой для образования замкнутой электрической цепи оголенных концов токопроводящих жил, гильзы, образующей замкнутую электрическую цепь, и общего электроизоляционного покрытия,

наложенного на эти соединенные концы жил, и установлен герметизирующий узел, расположенный во внутренней полости защитного стакана, вплотную к герметизирующему узлу дополнительно установлен поджимающе-упорный элемент с отверстиями для пропускания через них токопроводящих жил, в свободной полости защитного стакана размещен материал со свойствами диэлектрика, отличающееся тем, что герметизирующий узел выполнен в виде двух упорных шайб и наборного сальникового уплотнения, выполненных с отверстиями для пропускания через них токопроводящих жил, причем отверстия расположены симметрично относительно центральной горизонтальной оси оконцовочного устройства, в качестве поджимающе-упорного элемента использована втулка, а между герметизирующим узлом и втулкой размещен подшипник, наборное сальниковое уплотнение состоит из упругих элементов в количестве не менее трех, в качестве поджимающе-упорного элемента использована втулка, а между герметизирующим узлом и втулкой размещен подшипник, на наружной поверхности в нижней части защитного стакана снята фаска под углом 45^0 и диаметрально расположены лыски, в качестве материала со свойствами диэлектрика в свободной полости защитного стакана использован высокотеплопроводный компаунд, во внутренней полости стакана выполнена расточка под герметизирующий узел, на наружной поверхности втулки вблизи резьбового соединения втулки диаметрально расположены лыски, гильза выполнена из того же материала, что и токопроводящие жилы.

2. Оконцовочное устройство по п. 1, отличающееся тем, что диаметр защитного стакана и втулки d находятся в пределах $30 \leq d \leq 5$ (мм) причем диаметр защитного стакана равен диаметру втулки.

3. Оконцовочное устройство по п. 1, отличающееся тем, что втулка выполнена удлиненной не менее 150 мм».

Роспатентом было принято решение о выдаче патента на полезную модель, которое было направлено в корреспонденции от 08.06.2012 в указанный заявителем адрес для переписки, совпадающий с почтовым адресом местонахождения заявителя. При этом к данному решению было приложено Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин, в котором содержатся сведения о том, что государственная регистрация изобретения и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины.

В корреспонденции от 26.11.2012 заявителю повторно сообщалось о том, что Роспатентом было принято решение о выдаче патента на полезную модель по заявке № 2012114823/07. При этом обращалось внимание на то, что им не был представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента. Заявитель также повторно был предупрежден о том, что в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1393 Кодекса при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента в установленном размере, государственная регистрация полезной модели и выдача патента не осуществляются, а заявка признается отозванной.

В дальнейшем, в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента, Роспатент принял решение от 25.04.2013 о признании заявки отозванной.

Заявителем 15.05.2013 было подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении заявитель сообщает, что им в установленные сроки была уплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента по заявке на полезную модель № 2012114823, о чем свидетельствует наличие платежного

поручения № 673 от 27.08.2012. Однако, как, выяснилось позже, в указанном платежном поручении была допущена ошибка в указании КБК. После обнаружения данной ошибки вновь была оплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента в размере, увеличенном на 50 процентов.

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

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.04.2012), даты вынесения Роспатентом решения о выдаче патента на полезную модель (08.06.2012) и даты подачи возражения (15.05.2013), правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24.12.2008 г., рег. № 12977, опубликованный 09 марта 2009г. № 10 (далее – Регламент ПМ), Положение о патентных пошлинах 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 декабря 2008 г. № 941, с изменениями, внесенными постановлением Правительства России от 15.09.2011 г. № 781 (далее – Положение о пошлинах), и Правила ППС.

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 полезную модель в соответствующий государственный реестр – в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и выдает патент на полезную модель.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса государственная регистрация полезной модели 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 1 статьи 1389 пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть восстановлены указанным федеральным органом при условии, что заявитель представит доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден срок, и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

В соответствии с пунктом 24.3. Регламента ПМ государственная регистрация полезной модели 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 полезной модели и выдачу патента, регистрация полезной модели 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 4 месяцев с даты направления решения о выдаче. 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.

Согласно пункту 3 Положения о пошлинах пошлины вносятся на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета из поступления.

Согласно пункту 6 Положения о пошлинах излишне уплаченная сумма пошлины возвращаются либо засчитываются в счет других

предусмотренных настоящим Положением пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства. Возврат осуществляется в течение месяца с даты получения ходатайства. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины (излишне уплаченной суммы пошлины), может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента о признании заявки отозванной и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

По результатам рассмотрения материалов заявки по существу Роспатентом было принято решение от 08.06.2012 о выдаче патента на полезную модель, которое было направлено в указанный заявителем адрес для переписки, с приложением Разъяснений о порядке уплаты патентных пошлин, в котором оговорен порядок и размер уплаты соответствующей пошлины, установленный пунктом 8 Положения о пошлинах и подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах. В Разъяснениях о порядке уплаты патентных пошлин приведены действующие на дату отправки данной корреспонденции реквизиты счета для уплаты патентных пошлин, а также указаны сроки, в течение которых заявитель может представить необходимые документы, подтверждающие уплату данных пошлин (основной срок – «не позднее 4 месяцев с даты принятия решения» и дополнительный срок – «не позднее 6 месяцев со дня истечения» основного срока). Кроме того, в Разъяснениях о порядке уплаты патентных пошлин содержится предупреждение о том, что при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, регистрация полезной модели и выдача патента не осуществляются, а заявка признается отозванной.

В связи с тем, что в течение четырех месяцев с даты направления упомянутого решения, заявителем не был представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию и выдачу патента на полезную модель, ему 26.11.2012 было направлено письмо, в котором сообщалось, что 08.06.2012 в его адрес было направлено решение о выдаче патента на полезную модель, и об отсутствии необходимых для регистрации полезной модели и выдачи патента документов, подтверждающих уплату данных пошлин, а также напоминалось о необходимости уплаты соответствующих патентных пошлин (с учетом пропущенного срока, увеличенных на 50%). Кроме того, заявитель был повторно предупрежден о том, что в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1393 Кодекса при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента в установленном размере, государственная регистрация полезной модели и выдача патента не осуществляются, а заявка признается отозванной.

Таким образом, были предприняты все необходимые действия по уведомлению заявителя о наличии решения Роспатента о выдаче патента на полезную модель и о необходимости уплаты пошлины.

В связи с тем, что заявитель не представил в установленном порядке документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента, Роспатентом было вынесено решение от 25.04.2013 о признании данной заявки отозванной.

В соответствии с изложенным, вынесение Роспатентом решения о признании заявки отозванной является правомерным (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса, пункт 24.3. Регламента ИЗ).

В возражении заявитель указывает на то, что им в дополнительный срок была уплачена пошлина за регистрацию полезной модели и выдачу патента, однако в указании КБК была допущена ошибка. Для

подтверждения уплаты пошлины к возражению приложена копия платежного поручения № 673 от 27.08.2012 с отметкой банка о проведении данной операции датой 27.08.2012. При этом, действительно, дополнительный срок уплаты патентных пошлин заявителем пропущен не был. Однако, денежные средства, указанные в платежном поручении № 673 от 27.08.2012, не поступали на расчетный счет для уплаты патентных и иных пошлин в связи с неправильным указанием КБК и, следовательно, не могли быть зачтены.

При этом следует подчеркнуть, что заявитель, уплатив пошлину по неправильным КБК, не представил в Роспатент документ, подтверждающий оплату пошлины, т.е. не выполнил требования пункта 5 Положения о патентных пошлинах и пункта 24.3. Регламента ПМ, т.е. Роспатент не был уведомлен о факте произведенной оплаты. Платежное поручение № 673 от 27.08.2012 было представлено только в возражении.

Как отмечено выше, 26.11.2012 в адрес заявителя было направлено напоминание о необходимости уплаты пошлин.

Таким образом, у заявителя было достаточно времени для ознакомления с направленной 26.11.2012 в его адрес корреспонденции и представления необходимых для получения патента документов, не выходя за рамки установленного срока (08.04.2013).

Однако, до истечения дополнительного 6-месячного срока необходимые платежи заявителем представлены не были, что свидетельствует об отсутствии должной заинтересованности с его стороны.

Здесь следует отметить, что в возражении не содержится сведений о каких-либо возникших обстоятельствах, объективно не позволивших заявителем (юридическим лицом) соблюсти срок уплаты патентной пошлины и представить документ, подтверждающий уплату пошлины в установленные законодательством сроки.

Оплата патентных пошлин на правильные реквизиты была произведена 24.04.2013 (согласно платежным поручениям, приложенным к возражению), т.е. после истечения всех предусмотренных законодательством сроков, и соответственно, не может быть учтена.

В день заседания коллегии ППС 27.06.2013 по факсимильной связи было передано письмо с просьбой о переносе (оригинал данного письма поступил 28.06.2013) заседания коллегии ППС.

Данная просьба была рассмотрена на запланированном заседании коллегии ППС и не удовлетворена по следующим основаниям.

В упомянутом письме заявитель (каковым является юридическое лицо) не представил сведений об объективных обстоятельствах, послуживших причиной, по которой не был соблюден установленный законодательством срок для уплаты патентной пошлины.

Кроме того, в письме сообщается, что корреспонденция (уведомление о дате проведения коллегии) была получена лишь накануне заседания коллегии ППС. Однако, информация с государственного сайта «Почта России: отслеживание почтовых отправлений», свидетельствует о прибытии данной корреспонденции в место вручения адресату 20.06.2013 (то есть, за неделю до заседания коллегии ППС). При этом целесообразно отметить, что поскольку речь идет о возражении на решение о признании заявки отозванной, время на ознакомление заявителя со своим же возражением не требовалось.

Все необходимые документы уже были представлены в возражении.

То есть, у коллегии ППС не имелось никаких препятствий для рассмотрения упомянутого возражения на запланированном заседании, а также оснований для переноса данного заседания (отсутствие заявителя или его представителя на заседании коллегии ППС не является основанием для его переноса, согласно пункту 4.3. Правил ППС).

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих возобновить делопроизводство по данной заявке.

При этом уплаченная, но не учтенная пошлина может быть возвращена заявителю по его ходатайству в установленном законодательством порядке.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.05.2013, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании заявки отозванной от 25.04.2013 оставить в силе.