

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Института элементоорганических соединений имени А.Н.Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН) (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 21.05.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.11.2011 о признании заявки на изобретение № 2009128491/05 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009128491/05 на выдачу патента на изобретение «Способ получения сетчатых полиуретанизоциануратов с заданным модулем упругости» была подана заявителем 23.07.2009. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 11.11.2010, в следующей редакции:

«Способ получения сетчатых полиуретанизоциануратов с заданным модулем упругости, включающий взаимодействие при нагревании ароматического диизоцианата и низкомолекулярного гибкоцепного полимера молекулярной массы 1220-2000 с концевыми гидроксильными группами в присутствии аминного катализатора отверждения в сочетании с эпоксидным сокатализатором, и термостатирование реакционной композиции при температуре 50-60 °С в течение 8-10 час. с последующим

ступенчатым нагреванием от 80 до 160°C с интервалом в 20°, выдерживая 2 - 4 час на каждой температурной ступени»

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о выдаче патента на изобретение от 21.12.2010.

Однако, ввиду того, что заявитель не предоставил в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, Роспатентом 22.11.2011 было принято решение о признании заявки на изобретение отозванной.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении заявитель отмечает, что несвоевременная уплата пошлины за регистрацию и выдачу патента на изобретение была вызвана «реорганизацией патентного отдела».

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

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной 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 №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 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 (далее – Положение о пошлинах) и Правила ППС.

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 представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной.

В соответствии с пунктом 8 Положения о пошлинах представление документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдачу патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель, осуществляются в течение 2 месяцев с даты получения заявителем решения о выдаче патента (но не позднее 4 месяцев с даты принятия решения).

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.

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

Решение о выдаче патента на изобретение вместе с разъяснением о порядке уплаты патентных пошлин за государственную регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение и поддержание патента в силе было направлено в адрес заявителя 21.12.2010.

Кроме того, заявителю было также направлено уведомление от 14.06.2011, с напоминанием о необходимости уплаты пошлины за регистрацию и выдачу патента и предоставления документа, подтверждающего уплату указанной пошлины в установленные сроки (см. процитированный выше пункт 8 Положения о пошлинах).

При этом, необходимо подчеркнуть, что в данном уведомлении заявителю сообщалось о последствиях непредоставления документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию и выдачу патента, а именно, о том, что государственная регистрация изобретения и выдача патента не будет осуществлена, а существующая заявка будет признана отозванной (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1393 Кодекса).

Однако, после направления уведомления от заявителя так и не поступил документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию и выдачу патента.

Таким образом, решение Роспатента о признании заявки отозванной было принято правомерно.

В качестве причины несвоевременной уплаты пошлины за регистрацию и выдачу патента и непредоставления документа об уплате пошлины заявитель в возражении указал: «реорганизация патентного отдела».

Следует отметить, что реорганизация патентного отдела не является причиной, свидетельствующей о принципиальной невозможности для организации – заявителя осуществить действия по уплате предусмотренной законодательством пошлины.

Исходя из изложенного можно констатировать, что в возражении не приведены сведения об имевших место объективных обстоятельствах, в силу наличия которых не была произведена уплата пошлины.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих отменить решение Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2012, решение Роспатента оставить в силе.