

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «АкКо Лаб» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 02.08.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 17.05.2013 о признании заявки на изобретение № 2011129188/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011129188/07 на выдачу патента на изобретение «Углеродный суперконденсатор», была подана заявителем 14.07.2011. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения в следующей редакции:

«1. Углеродный суперконденсатор, включающий: герметичный корпус; подложки-электроды из углеродсодержащего материала, оснащенные дискретными высокопористыми накопительными слоями; сепараторы из пористого, пленочного, диэлектрического материала, которые разделяют подложки-электроды; коллекторы электрического тока вышеупомянутых дискретных высокопористых накопительных слоев, а также внешние коммутирующие электроды, которые выполнены в виде полос, отличающийся тем, что накопительные слои подложек-электродов, сепараторы, коллекторы

тока и внешние коммутирующие электроды выполнены из углеродных и/или углеродсодержащих материалов.

2. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что подложки-электроды выполнены из пленки прессованного терморасширенного графита с удельным весом $0.9-1,4 \text{ г/см}^3$.

3. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что подложки-электроды выполнены из пленки прессованного терморасширенного графита со встроенной сеткой углеродных электропроводящих нитей.

4. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что подложки-электроды выполнены из ткани, сформированной на основе углеродных электропроводящих нитей.

5. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что подложки-электроды выполнены из пластин прессованного порошка графита.

6. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что подложки-электроды выполнены из электропроводящей пористой пленки, поры которой заполнены высокодисперсным углеродным составом.

7. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что вышеупомянутые накопительные слои подложек-электродов выполнены из высокодисперсного углеродного порошка, связанного соединительным составом.

8. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала дискретных высокопористых накопительных слоев подложек-электродов использован пенографит.

9. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала дискретных высокопористых накопительных слоев подложек-электродов

использован активированный уголь с площадью активной адсорбирующей поверхности 600-3600 м²/г.

10. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала дискретных высокопористых накопительных слоев подложек-электродов использован фулерен.

11. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала дискретных высокопористых накопительных слоев подложек-электродов использованы углеродные нанотрубки.

12. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала дискретных высокопористых накопительных слоев подложек-электродов использован графен.

13. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала дискретных высокопористых накопительных слоев подложек-электродов использована сажа.

14. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что в качестве разделяющих подложки-электроды сепараторов из пористого, пленочного, диэлектрического материала, использована полипропиленовая пленка.

15. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что токопроводящие полосы коллекторов электрического тока и внешних коммутирующих электродов выполнены из прессованного порошка графита.

16. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что токопроводящие полосы коллекторов электрического тока и внешних коммутирующих электродов выполнены из пленки прессованного пенографита - графитовой бумаги.

17. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что герметичный корпус выполнен из высокопрочного коррозионностойкого пластика».

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом принято решение от 17.05.2013 о признании заявки № 2011129188/07 отозванной.

Данное решение было мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, не были представлены правильно оформленные документы, подтверждающие уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на основании решения о выдаче патента от 03.07.2012.

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

В возражении отмечено, что причиной неуплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленные сроки явилась «смена трех патентных агентов» с дальнейшей «передачей документов от одного агента к другому», в результате чего была утрачена информация о необходимости «доплаты государственной пошлины...». При этом заявитель «гарантирует» произвести необходимую доплату пошлины в случае удовлетворения возражения.

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 поступления заявки (14.07.2011) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (17.05.2013) правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на 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, введенный в действие 05.06.2009 (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 10.12.2008 № 941 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 № 781 (далее – Положение о пошлинах), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение взимаются патентные и иные пошлины.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1393 Кодекса на основании решения о выдаче патента на изобретение 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 1 статьи 1389 Кодекса 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 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 3 Положения о пошлинах пошлины вносятся на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета их поступлений.

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.

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.

Согласно пункту 11 Положения о пошлинах соответствие размера уплаченной пошлины размеру, установленному для пошлины, предусмотренной подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах,

определяется на дату ее уплаты.

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

По результатам экспертизы заявки по существу 03.07.2012 было вынесено и направлено в указанный адрес для переписки с заявителем (107996, Москва, ул. Гиляровского, 65, стр.1, ООО «АкКоЛаб». Исполнительному Директору М.М. Геллеру) решение о выдаче патента на изобретение. В приложении к упомянутому решению было направлено также 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 1.14 приложения к Положению о пошлинах.

В Разъяснениях о порядке уплаты патентных пошлин были 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).

В установленный четырехмесячный срок, то есть до 03.11.2012 с даты направления 03.07.2012 Роспатентом решения о выдаче патента, документ, подтверждающий уплату пошлины в полном объеме (3250 рублей за регистрацию изобретения и выдачу патента) заявителем представлен не был (см. пункт 8 Положения о пошлинах, а также пункт 1.14 Приложения к положению о пошлинах).

Так, уплаченная заявителем сумма в размере 2400 рублей (по представленному 06.11.2012 платежному поручению № 106 СБ 90387/771 от 06.09.2012) являлась недостаточной для учета средств за регистрацию изобретения и выдачу патента, поскольку с даты 22.08.2012 размер указанных патентных пошлин составлял 3250 рублей. Данная сумма пошлин была установлена постановлением Правительства РФ от 15.09.2011 № 781,

внесшим изменения тарифов, внесенных в Положение о пошлинах и введенными в действие с 22.08.2012.

Следует отметить, что соответствие размера уплаченной пошлины размеру, установленному для пошлины, определяется на дату ее уплаты (см. пункт 11 Положения о пошлинах). То есть, на дату 22.08.2012 и позже сумма пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента составляла 3250 рублей.

При этом, установленный Положением о пошлинах основной четырехмесячный срок, в течение которого заявитель мог доплатить в зачет необходимой пошлины недостающую сумму (в размере 850 рублей) истек 03.11.2012.

О данном обстоятельстве было сообщено заявителю в корреспонденции от 21.11.2012, в которой также указывалось на возможность продления этого срока на шесть месяцев, но с учетом увеличения размера суммы пошлины на 50% (см. пункт 8 Положения о пошлинах). Кроме того, внимание заявителя было обращено на тот факт, что дополнительный срок, в течение которого следует произвести необходимую доплату до установленного размера (4875 рублей) пошлины, истекает для заявителя 03.05.2013.

В ответ на данную корреспонденцию заявитель представил 26.11.2012 платежный документ № 491 СБ 9038/771 от 14.11.2012 на сумму 850 рублей. Однако, уплаченная в общей сложности сумма (3250 рублей) не соответствовала установленному размеру в связи с тем, что на дату доплаты (14.11.2012) уже вступил в силу дополнительный срок, который предусматривает увеличение соответствующей пошлины на 50% (см. выше).

В указанный заявителем адрес для переписки 12.12.2012 была вновь направлена очередная корреспонденция, где сообщалось о данном факте (недостаточности средств) и истечении основного срока, предусматривающего пошлину в размере уплаченной суммы. Заявителю также указывалось на возможность зачета предоставленной им суммы в размере 3250 рублей в счет необходимой пошлины (с учетом 50% увеличения) только в том случае, если уплата суммы, недостающей до установленного законодательством размера

пошлин, будет совершена в сроки, оговоренные пунктом 8 Положения о пошлинах.

Внимание заявителя было еще раз обращено на то, что ему необходимо в срок, не позднее 03.05.2013 (то есть до истечения установленного дополнительного срока) осуществить доплату пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение до установленного увеличенного на 50% размера, а именно до 4875 рублей.

Таким образом, заявитель в полной мере был информирован о том, что для зачета пошлины следует представить платежный документ, свидетельствующий об оплате недостающей до полного размера соответствующей пошлины суммы, в предусмотренный законодательством срок, а именно в срок до 03.05.2013.

Очередное напоминание о необходимости доплаты суммы до установленного размера (4875 рублей) с учетом действия дополнительного срока, заявителю было направлено 08.04.2013.

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) на внутригородской территории городов федерального значения (которым является Москва) составляют 2 дня.

То есть, у заявителя было достаточно времени для ознакомления с направленной 12.12.2012 в его адрес корреспонденцией (см. выше) и представления необходимых для получения патента документов, не выходя за рамки установленного срока, а именно до 03.05.2013.

Однако, как уже было отмечено выше, до истечения дополнительного 6-месячного срока необходимые платежи заявителем произведены не были.

В связи с истечением срока предоставления необходимых документов, а именно спустя 10 месяцев с даты (03.07.2012) вынесения решения о выдаче

патента, Роспатентом правомерно было принято 17.05.2013 решение о признании упомянутой заявки отозванной (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ) и направлено в указанный для переписки с заявителем адрес.

В возражении заявитель указал, что неуплата необходимой суммы пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленные сроки была вызвана причиной «смены трех патентных агентов», в процессе которой были «утрачены сведения» о необходимости совершения доплаты пошлины.

Однако, вся переписка по данной заявке велась по адресу самого заявителя (юридического лица), а не его представителя.

«Смена патентных агентов», которые «утеряли сведения об уплате пошлины» не является объективной причиной, по которой заявитель не имел возможности уплатить пошлину в необходимом размере в установленные сроки. Именно на заявителе лежит ответственность за уплату пошлины.

Материалы делопроизводства по данной заявке свидетельствуют, что заявителем (юридическим лицом) были получены решение о выдаче патента на изобретение с разъяснениями о порядке уплаты патентных пошлин от 03.07.2012, напоминание от 21.11.2012 о необходимости доплаты пошлины до установленного ее размера и ряд других корреспонденций.

При этом целесообразно обратить внимание на то, что с момента направления корреспонденции от 12.12.2012 у заявителя имелось более 4 месяцев для уплаты пошлин в установленном размере.

Присутствовавший на заседании 07.10.2013 коллегии палаты по патентным спорам представитель заявителя не указал причин, объективно не позволивших юридическому лицу соблюсти срок уплаты патентной пошлины и представить документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.

Что касается готовности заявителя «уплатить пошлину», то совершение данного юридического действия после истечения установленного нормативными документами срока законодательством не предусмотрено.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих возобновить делопроизводство по данной заявке, а изложенные в возражении причины неуплаты пошлин в установленные сроки носят субъективный характер.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2013, решение Роспатента от 17.05.2013 о признании заявки отозванной оставить в силе.