

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 ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 07.03.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.11.2012 о признании заявки на изобретение № 2010153459/14 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010153459/14 на выдачу патента на изобретение «Способ хирургического доступа для удаления метастазов боковой и задней поверхности шеи», была подана заявителем 27.12.2010. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения в следующей редакции:

«Способ хирургического доступа для удаления метатстазов боковой и задней поверхности шеи, заключающийся в удалении лимфатических узлов и клетчатки боковой и задней поверхности шеи, отличающийся тем, что производят разрез в заушной области по линии роста волос с переходом к затылочной области и проведением его по контуру трапецевидной мышцы, с переходом в средней трети шеи на задний край кивательной мышцы и далее книзу до места прикрепления ее к ключице, с одномоментным рассечением кожи, подкожно-жировой клетчатки, подкожной мышцы и фасциального

футляра кивательной мышцы, формируют медиальный и латеральный кожно-подкожно-платизмальные лоскуты без отделения медиального от кивательной мышцы».

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом принято решение от 27.11.2012 о признании заявки № 2010153459/14 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 05.12.2011.

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 заявитель отмечает, что необходимые патентные пошлины были уплачены им в сроки, предусмотренные действующими нормативными документами. После получения 28.08.2012 заявителем корреспонденции о том, что пошлины не могут быть учтены в связи с произведением их уплаты по устаревшим реквизитам, им была совершена 27.11.2012 оплата необходимых пошлин по действующим реквизитам.

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

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (27.12.2010) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (27.11.2012) 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 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 процентов.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

По результатам экспертизы заявки по существу 05.12.2011 было вынесено и направлено в адрес заявителя решение о выдаче патента на изобретение. В приложении к упомянутому решению заявителю было

направлено также Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента, в котором оговорен порядок и размер уплаты соответствующей пошлины, установленные 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).

В установленный четырехмесячный срок, то есть до 05.04.2012 с даты принятия 05.12.2011 Роспатентом решения о выдаче патента документ, подтверждающий уплату пошлины заявителем представлен не был (см. пункт 8 Положения о пошлинах).

В указанный заявителем адрес для переписки была направлена 23.04.2012 корреспонденция, в которой сообщалось об отсутствии необходимых для регистрации изобретения и выдачи патента документов, подтверждающих уплату данных пошлин, и напоминалось о необходимости уплаты соответствующих патентных пошлин (с учетом пропущенного основного срока) до истечения 6 месяцев с даты принятия решения о выдаче и с учетом увеличения размера пошлин на 50%.

От заявителя поступила 03.07.2012 корреспонденция, содержащая ходатайство об учете оплаченных им патентных пошлин с учетом пропущенного срока и с предоставлением копии платежного поручения с отметкой банка о произведении данной операции датой 20.06.2012. При этом, действительно, дополнительный срок уплаты патентных пошлин заявителем пропущен не был. Однако данные пошлины были переведены заявителем на недействующий на момент их уплаты расчетный счет и, следовательно, не могли быть зачтены.

В связи с этим в адрес заявителя (г. Москва) была направлена 23.07.2012 корреспонденция, в которой сообщалось о невозможности учета упомянутых пошлин по представленным заявителем платежным документам и обращалось внимание на факт введения в действие с 01.01.2012 новых реквизитов счета Роспатента для уплаты необходимых платежей, по которым заявитель может осуществить перевод средств для зачета патентных пошлин.

Однако, до 05.10.2012, то есть истечения установленных нормативными документами сроков уплаты патентных пошлин (см. пункт 8 Положения о пошлинах) каких-либо сведений об уплате соответствующих пошлин на действующие реквизиты счета Роспатента заявителем представлено не было.

В связи с истечением срока предоставления необходимых документов, а именно спустя 10 месяцев с даты 05.12.2011 вынесения решения о выдаче патента, Роспатентом правомерно было принято 27.11.2012 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.

Таким образом, решение о признании заявки отозванной Роспатентом было принято правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ).

В возражении заявитель отметил, что необходимые патентные пошлины были уплачены им в сроки, предусмотренные действующими нормативными документами, а после получения 28.08.2012 заявителем корреспонденции о том, что пошлины не могут быть учтены в связи с произведением их уплаты по устаревшим реквизитам, им была совершена 27.11.2012 оплата необходимых пошлин по действующим реквизитам.

В связи с этим целесообразно обратить внимание на следующие обстоятельства.

По истечении основного срока оплаты, который заканчивался 05.04.2012, в адрес заявителя была направлена 23.04.2013 корреспонденция с напоминанием о необходимости уплаты соответствующих патентных пошлин. Действительно, оплата патентных пошлин была произведена заявителем в предусмотренный действующими нормативными документами срок, согласно нормам пункта 8 Положения о пошлинах, а именно 20.06.2012.

Однако, данные платежи не могли быть зачтены, поскольку оплата патентных пошлин была произведена заявителем на недействующие реквизиты счета Роспатента.

При этом целесообразно подчеркнуть, что патентные пошлины не были уплачены заявителем в короткие сроки после направления в его адрес Решения о выдаче патента с Разъяснениями о порядке уплаты патентных пошлин (с момента направления заявителю Разъяснений о порядке уплаты патентных пошлин до их оплаты прошло 4,5 месяца и еще 2 месяца с даты направления напоминания о необходимости совершения платежей). С учетом того, что информация обо всех изменениях в реквизитах имеется на сайте Роспатента, а организация заявителя находится в Москве, а также того, что прошло значительное количество времени с даты направления решения о выдаче патента, не имелось никаких препятствий к уточнению реквизитов по уплате патентных пошлин.

Более того, после получения Роспатентом сведений об оплате, в адрес заявителя направлена 23.07.2012 корреспонденция с объяснениями, что уплаченные им суммы не могут быть зачтены, и обращалось внимание на факт введения новых реквизитов счета Роспатента, которые были приложены к данной корреспонденции.

С момента направления данной корреспонденции у заявителя еще имелось более 2 месяцев для уплаты необходимых пошлин по правильным реквизитам и в течение предусмотренного дополнительного срока, который истекал 05.10.2012.

Следует учесть, что 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 23.07.2012 в его адрес корреспонденцией (см. выше) и представления необходимых для получения патента документов, не выходя за рамки установленного срока, а именно до 05.10.2012.

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

Оплата патентных пошлин на правильные реквизиты была произведена заявителем после истечения всех предусмотренных нормативными документами сроков (уплаченная, но не учтенная пошлина может быть возвращена заявителю по его ходатайству в установленном законодательством порядке).

При этом в возражении заявитель не указал уважительных причин, послуживших препятствием к оплате пошлины в установленном размере на действующие реквизиты счета Роспатента и в предусмотренные действующим законодательством сроки (см. пункт 1 статьи 1389 Кодекса). Заявитель также не прибыл на заседание коллегии палаты по патентным спорам, где он мог непосредственно изложить данные причины.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.03.2013, решение Роспатента от 27.11.2012 о признании заявки отозванной оставить в силе.