

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 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» (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020, регистрационный № 59454, опубликованными на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.08.2020, № 0001202008260011, дата вступления в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.05.2021 возражение от Нурисламова Сергея Валерьевича (далее - лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.04.2021 о признании заявки на изобретение № 2018128289/14 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018128289/14 на выдачу патента на изобретение «Способ выведения лиц экстремальных профессий и спортсменов из депрессивных состояний» была подана заявителем 02.08.2018.

Изобретение охарактеризовано совокупностью признаков, содержащихся в одном независимом пункте формулы.

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было вынесено 09.01.2020 решение 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, было принято 07.04.2021 Решение о признании заявки отозванной.

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

К возражению приложены следующие материалы (копии):

- копии материалов делопроизводства по заявке 2018128289/14 (далее – [1]);
- копии платежных документов ПАО Сбербанк №9038/1586 от 30.03.2021 по операциям: № 4974 на сумму 1545 руб. и № 4979 на сумму 6000 (далее – платежные документы [2]).

В возражении отмечено, что после получения 13.10.2020 заявителем уведомления о необходимости уплаты патентной пошлины за регистрацию изобретения и публикацию сведений о выдаче патента (в сумме 6000 руб.) и за выдачу патента (в сумме 1500 руб.), заявитель оплатил 30.03.2021 соответствующие пошлины в необходимом размере, о чем «30.03.2021 уведомил ФИПС электронным письмом, к которому приложены копии квитанций [2]. Канцелярия ФИПС ответным письмом «затребовала номер заявки, сведения о которой были представлены». Заявитель обращает внимание на то, что по объективным причинам в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, он не смог контролировать дальнейший процесс делопроизводства по заявке.

Кроме того, заявитель сообщает, что пропуск установленных сроков оплаты пошлины был обусловлен круглосуточной волонтерской деятельностью по работе с ковидными пациентами при совмещении ее с

основной медицинской практикой, а также дальнейшим лечением заявителя в результате его заражения Covid-19.

В возражении заявитель ходатайствует об учете уплаченных средств в счет пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента по заявке № 2018128289/14, а также просит восстановить делопроизводство по указанной заявке.

.Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (02.08.2018) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (07.04.2021) правовая база включает Договор о патентном праве PLT, подписанный Российской Федерацией 12.05.2009, вступивший в силу 12.08.2009 (далее – Договор PLT), Кодекс, 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 патентный 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 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).

Пошлины, срок уплаты которых установлен пунктами 9 - 11 настоящего Положения, подлежат уплате на основании уведомляющего документа до истечения установленного срока уплаты.

Уплата пошлины может быть произведена плательщиком по собственной инициативе в соответствии с настоящим Положением до получения (выставления) уведомляющего документа.

Согласно пункту 9 Положения о пошлинах для уплаты пошлин, предусмотренных подпунктами 1.1 - 1.4 и 1.18 приложения N 1 к настоящему Положению, 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.

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

По результатам рассмотрения заявки на изобретение было вынесено и направлено 09.01.2020 в адрес заявителя 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 пунктами 8, 9 Положения о пошлинах и приложением 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, указанный в абзаце первом пункта 8 Положения для уплаты пошлины истек 09.03.2020. Дополнительный срок, который согласно пункту 9 Положения о пошлинах составляет 12 месяцев со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 8 Положения о пошлинах истек соответственно 09.03.2021.

Согласно материалам заявки решение о признании заявки отозванной было принято «в связи с неуплатой патентной пошлины в установленном порядке по п. 1.18 и 1.19.1 приложения № 1 к Положению о пошлинах (п. 2 ст. 1393 Гражданского кодекса Российской Федерации)» и направлено в адрес заявителя 07.04.2021.

Письма-уведомления о необходимости уплаты соответствующих патентных пошлин по установленным реквизитам для уплаты патентных пошлин были направлены в адрес заявителя 13.03.2020 и 13.10.2020 (см. дело заявки). Также в письмах было обращено внимание на пропущенный основной срок, в связи с чем, заявителю предлагалось следующее:

-для совершения юридически значимого действия необходимо в дополнительный срок уплатить патентную пошлину за регистрацию изобретения и публикацию сведений о выдаче патента, предусмотренную подпунктом 1.18 приложения № 1 к Положению о пошлинах*, в увеличенном на 100% размере (6000 рублей).

- уплатить патентную пошлину за выдачу патента на изобретение, предусмотренную подпунктом 1.19.1 приложения № 1 к Положению о пошлинах (в размере 1500 рублей).

При этом было сказано, что «если срок уплаты пошлин за поддержание патента в силе наступает ранее срока уплаты пошлины за регистрацию изобретения, уплата пошлин, предусмотренных соответственно подпунктами 1.18, 1.21.1 приложения N 1 к Положению о пошлинах, производится одновременно» (см. уведомление от 13.10.2020).

До окончания законодательно установленного дополнительного срока (09.03.2021) заявителем не были представлены документы, свидетельствующие об уплате соответствующей пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

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

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

В материалах заявки содержатся документы, свидетельствующие о том, что после направления в адрес заявителя уведомления от 13.10.2020 им были приняты меры по осуществлению необходимого платежа. Так, заявителем была произведена 30.03.2021 (то есть, до признания заявки от 07.04.2021 отозванной) уплата денежных средств в сумме 7500 рублей (см. платежные документы [2]). Данная сумма соответствует сумме, указанной в уведомлении от 13.10.2020.

При этом целесообразно отметить, что сразу после уплаты пошлин, заявитель уведомил Роспатент об исполнении обязательств по уплате пошлин электронным сообщением, к которому приложены сканированные копии квитанций [2], на что заявитель получил письмо о необходимости предоставления сведений о номере заявки, по которой требуется уплата пошлины. Как следует из возражения, заявитель сообщил номер заявки в результате телефонных переговоров. Впоследствии заявитель не смог проконтролировать процесс делопроизводства по причине и неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Учитывая все имеющиеся обстоятельства, а также наличие на дату заседания коллегии денежных средств в сумме 7500 рублей, перечисленных заявителем согласно платежным документам [2], коллегия считает возможным удовлетворить ходатайство заявителя об учете этих средств в счет пошлины за регистрацию и выдачу патента.

Кроме того, учитывая непреднамеренный характер пропуска упомянутых сроков, а также заинтересованность заявителя в получении

патента и принимая во внимание положения Договора РLT, предусматривающие возможность восстановления прав заявителя в отношении заявки или патента, утраченных в связи с несоблюдением установленных сроков, в частности, для уплаты пошлины, можно сделать вывод о наличии оснований для возобновления делопроизводства по заявке № 2018128289/14.

На основании изложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие учесть сумму по квитанциям [2] в счет соответствующих пошлин и продолжить делопроизводство по заявке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.05.2021, отменить решение Роспатента от 07.04.2021, возобновить делопроизводство по заявке № 2018128289/14.