

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 Мирошниченко В.В., Пилкина В.Е. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 11.10.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 01.08.2013 о признании заявки на изобретение № 2011104568/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011104568/08 на выдачу патента на изобретение «Индивидуальный код идентификации» была подана заявителем 09.02.2011.

В процессе делопроизводства по данной заявке (согласно корреспонденции от 23.05.2013) название изобретения было изменено на «Способ расширения вариативности индивидуального кода идентификации (варианты)».

Последний вариант заявленной формулы был представлен в корреспонденции, поступившей 23.05.2013, в следующей редакции:

«1. Способ расширения вариативности индивидуального кода идентификации, отличающийся тем, что расширение вариативности индивидуального кода идентификации осуществляют за счет того, что индивидуальный код идентификации представляет собой или включает в себя информацию в графическом виде, которую или электронный аналог которой возможно передавать посредством электросвязи, или как минимум один

цифровой рисунок или как минимум одну цифровую фотографию или как минимум одно цифровое видео, при этом, индивидуальным кодом идентификации является абонентский номер абонента оператора сотовой телефонной связи, или абонентский номер абонента оператора фиксированной телефонной связи, или абонентский номер абонента оператора спутниковой связи, или телефонный номер абонента оператора сотовой телефонной связи, или телефонный номер абонента оператора фиксированной телефонной связи, или телефонный номер абонента оператора спутниковой телефонной связи, или логин абонента оператора телефонной Интернет-связи.

2. Способ расширения вариативности индивидуального кода идентификации, отличающийся тем, что расширение вариативности индивидуального кода идентификации осуществляют за счет того, что индивидуальный код идентификации представляет собой или включает в себя информацию в графическом виде, которую или электронный аналог которой возможно передавать посредством электросвязи, или как минимум один цифровой рисунок или как минимум одну цифровую фотографию или как минимум одно цифровое видео, при этом, индивидуальным кодом идентификации является адрес электронной почты, или IP-адрес, или доменный адрес, или Интернет-ссылку.

3. Способ расширения вариативности индивидуального кода идентификации, отличающийся тем, что расширение вариативности индивидуальных кодов идентификации осуществляют за счет того, что индивидуальный код идентификации представляет собой или включает в себя информацию в графическом виде, которую или электронный аналог которой возможно передавать посредством электросвязи, или как минимум один цифровой рисунок или как минимум одну цифровую фотографию или как минимум одно цифровое видео, при этом, индивидуальным кодом идентификации является логин (англ. login) доступа или пароль (англ. password) доступа к Интернету или к Интернету, или логин доступа или пароль доступа к ресурсам, размещенным в Интернете, или код доступа к электронному устройству, или код доступа к информации, расположенной в

электронном устройстве, или код платежной карты, или код доступа к электронной платежной системе, или индивидуальный код идентификации товара».

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было принято решение от 01.08.2013 о признании данной заявки отозванной, в связи с тем, что в сроки, установленные пунктом 5 статьи 1386 Кодекса, заявителем не были представлены запрашиваемые документы, подтверждающие оплату государственной пошлины за включение в формулу трех новых независимых пунктов.

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

Суть представленных в возражении доводов сводится к тому, что Роспатентом была израсходована в счет изъятия пошлин только часть средств (4150 рублей) из общей суммы в размере 16860 рублей, представленной заявителем. По мнению заявителя, на счету Роспатента должна остаться неизрасходованной сумма в размере 12710 рублей за несовершенные юридические действия, которая с учетом представленного им 23.05.2013 ходатайства, должна быть зачтена в счет погашения необходимой пошлины (в размере 7050 рублей за включение в заявленную формулу трех независимых пунктов из расчета 2350 рублей за каждый новый независимый пункт). Однако, данное ходатайство Роспатентом удовлетворено не было.

Заявитель просит зачесть указанную сумму (7050 рублей) в счет уплаты необходимых пошлин и возобновить делопроизводство по данной заявке.

К возражению приложены копии платежных документов №№ 3, 4, 35, 52, 53, 93, 102 (далее – [1]), подтверждающих, по мнению заявителя, достаточность суммы для зачета необходимых пошлин.

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

С учетом даты поступления заявки (09.02.2011), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (01.08.2013) и даты подачи возражения (11.10.2013) 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 утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 (далее – Положение о пошлинах).

В соответствие с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает: информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения; проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае

дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

Согласно пункту 4 Положения о пошлинах, уплату пошлин осуществляют юридические и физические лица, в установленном порядке обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо лица, действующие по их поручению.

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.

Согласно пункту 1.5 Положения о пошлинах внесение в формулу изобретения пункта, отсутствующего в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, по истечении 2 месяцев с даты подачи заявки размер пошлины составляет 1440 на дату рублей за каждый новый независимый пункт формулы после начала экспертизы заявки по существу.

Согласно подпункту 2 пункта 24.6 Регламента запрос направляется в случае, когда представленные заявителем дополнительные материалы содержат, в частности, новый пункт формулы, предложенный заявителем после подачи заявки и не принятый во внимание в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 24.7 настоящего Регламента. В направляемом запросе заявителю предлагается представить формулу, не содержащую указанных признаков и/или пункта, а также сообщается, что, в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов или

ходатайства о продлении срока их представления заявка будет признана отозванной.

Согласно подпункту 4.2 пункта 24.7 Регламента в том случае, когда формула изобретения, измененная заявителем, включает иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения, проверяется наличие документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере.

Согласно подпункту 4.3 пункта 24.7 Регламента, если документ, подтверждающий уплату пошлины в соответствии с подпунктом 4.2 настоящего пункта, не представлен, изменения формулы во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

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

Заявителем 09.02.2011 года была подана заявка на группу изобретений «Индивидуальный код идентификации», содержащая 4 независимых пункта формулы. При этом оплаченная им сумма в размере 1200 рублей по платежному поручению № 3 была учтена в счет уплаты пошлины за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы, а сумма в размере 6120 рублей по платежному поручению № 4 учтена в счет пошлины за проведение экспертизы по существу в отношении четырех независимых пунктов формулы и принятие решения по ее результатам.

Затем заявителем были представлены 08.02.2012 дополнительные материалы, содержащие уточненное описание и формулу изобретения, дополненную тремя новыми независимыми пунктами, а также ходатайство о зачете необходимой суммы (по платежным документам № 52 и 53) в счет пошлин за внесение данных изменений в заявку.

В результате делопроизводства Роспатентом были учтены следующие пошлины: в размере 1200 рублей за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы (платежный документ № 3 от 09.02.2011), в размере 6120 рублей за проведение

экспертизы по существу (платежный документ № 4 от 09.02.2011), в размере 300 рублей за досрочную публикацию сведений о заявке (платежный документ № 35 от 28.03.2011), а также в размере 4620 рублей (платежные документы №№ 52 и 53 от 28.03.2011) за внесение изменений в материалы заявки и включение в рассмотрение трех новых независимых пунктов формулы по инициативе заявителя.

Таким образом, Роспатентом были правомерно учтены патентные пошлины в размере 12240 рублей.

По уточненной формуле, представленной 08.02.2012, была проведена экспертиза по существу, в результате которой было установлено, что решения, охарактеризованные в независимых пунктах 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 указанной формулы относятся к объектам, не являющимися изобретениями (пункт 5 статьи 1350 Кодекса). На данное обстоятельство было обращено внимание заявителя в запросе, направленному в его адрес 05.03.2012.

В упомянутом запросе (от 05.03.2012) было также отмечено, что заявитель может внести изменения в формулу, в частности, путем включения в формулу новых зависимых и/или независимых пунктов и при условии уплаты пошлины в размере 300 и/или 1440 рублей соответственно (пункт 1.5 Положения о пошлинах).

В ответ на данный запрос заявителем были представлены 24.04.2012 дополнительные материалы, содержащие уточненное описание и формулу с включением в нее новых независимых пунктов.

Вместе с ответом заявителя были представлены платежные документы на общую сумму 4620 рублей (1740 рублей по платежному документу № 93 и 2880 рублей по платежному документу № 102). При этом заявитель обратил внимание на то, что данная сумма (4620 рублей) предназначена для учета пошлин за внесенные в заявку изменения, а именно «300 рублей – за внесенные изменения в заявку и 4320 рублей – за внесение трех дополнительных независимых пунктов формулы».

Анализ представленной заявителем новой совокупности признаков показал, что заявленные объекты (охарактеризованные в независимых

пунктах 1-6, 8, 9 формулы) также не являются изобретениями на основании пункта 5 статьи 1350 Кодекса, о чем было сообщено заявителю в уведомлении от 15.06.2012. При этом сумма в размере 4620 рублей (по платежным документам №№ 93 и 102) была зачтена в счет пошлины за внесение по инициативе заявителя изменений в материалы заявки на изобретение и за включение трех новых независимых пункта формулы изобретения.

Таким образом, платежи в размере на общую сумму 16860 рублей (12240рублей+4620 рублей), о которых говорит в своем возращении (см. выше) заявитель, была использована Роспатентом также по назначению. При этом на счету Роспатента не осталось остаточной суммы.

При этом целесообразно обратить внимание на то, что в результате делопроизводства (см. корреспонденции от 05.03.2012, 15.06.2012) заявителю неоднократно сообщалось о необходимости уплаты законодательно установленных пошлин в случае представления им новой формулы или включения в нее новых независимых пунктов.

От заявителя 14.12.2012 поступила очередная корреспонденция, содержащая вновь измененные описание и формулу изобретения. Так, в формулу был внесен новый объект «Способ осуществления телефонной связи» вместо объекта – «Индивидуальный код идентификации». Такое изменение формулы согласно законодательству требует оплаты пошлин за рассмотрение по существу нового объекта (см. подпункт 4.2 пункта 24.7 Регламента). Однако заявитель не представил документа, подтверждающего факт уплаты пошлины за включение в формулу этого пункта (см. пункта 24.7 Регламента ИЗ).

В связи с этим и согласно подпункту 2 пункта 24.6 Регламента заявителю правомерно был направлен 21.02.2013 запрос, содержащий напоминание о необходимости уплаты соответствующей пошлины за внесение изменений в материалы заявки, в частности, за включение в формулу изобретения нового объекта («Способ...»).

В ответ на данный запрос (от 21.02.2013) заявитель в очередной раз представил (см. корреспонденцию от 23.05.2013) измененное описание, а также вновь уточненную формулу (см. выше), содержащую уже три новых независимых пункта.

Однако, заявитель, неоднократно уведомленный о необходимости уплаты пошлины за внесение изменений в материалы заявки по его инициативе и за включение в формулу новых независимых пунктов, пошлину не оплатил, нарушая тем самым законодательно предъявляемые требования (см. пункт 24.7 Регламента ИЗ).

Таким образом, будучи осведомленным в полной мере о состоянии делопроизводства (об отсутствии остатка внесенных им денежных средств, о необходимости уплаты пошлины за включение новых независимых пунктов формулы), заявитель не представил платежных документов об уплате необходимых пошлин ни за включение в формулу нового объекта в его корреспонденции, поступившей 14.12.2012, ни на запрос экспертизы от 21.02.2013.

Таким образом, заявителем не были выполнены требования, предъявляемые пунктом 1.5 Положения о пошлинах и на которые обращалось внимание в запросе от 21.02.2013. То есть, заявитель не представил запрашиваемые 21.02.2013 у него материалы (платежные документы за новый пункт формулы).

Исходя из изложенного, можно констатировать, что решение Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса, подпункт 2 пункта 24.6 Регламента).

На дату проведения коллегии заявителем также не представлены документы, подтверждающие уплату пошлины за проведение экспертизы по существу ни в отношении формулы от 14.12.2012, ни в отношении формулы от 23.05.2013.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих отменить решение о признании заявки отозванной и возобновить делопроизводство по этой заявке.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2013, решение Роспатента от 01.08.2013 о признании заявки отозванной оставить в силе.