

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 компании «Фрито-Лэй Норт Америка, Инк», США (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.04.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.02.2013 о признании заявки на изобретение № 2010119295/13 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010119295/13 на выдачу патента на изобретение «Рисовые закусочные чипсы с высоким содержанием видимых включений, изготавливаемые на оборудовании для раскатки листов тортильи» была подана заявителем 14.05.2010.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции от 17.02.2012, в следующей редакции:

«1. Способ изготовления закусочного продукта, включающий стадии, на которых: смешивают множество видимых частиц зерен злаков с тестом на основе рисовой муки, добавляют в упомянутое тесто смесь инулина и поверхностно-активного вещества, при этом упомянутый инулин содержится в количестве от около 1 % до около 10 % по весу теста, упомянутое поверхностно-активное вещество содержится в количестве от около 0,01 %

до около 4,0 % по весу теста, а упомянутые видимые частицы содержатся в количестве от около 2 % до около 40 % по весу теста, раскатывают упомянутое тесто для получения листа теста толщиной от около 100 микрон до около 2000 микрон, разрезают упомянутый лист теста на отдельные куски, и обжаривают или выпекают упомянутые отдельные куски теста для получения множества хрустящих рисовых изделий с видимыми включениями.

2. Способ по п.1, в котором на упомянутой стадии добавления дополнительно добавляют прежелатинизированный крахмал в количестве от 0,1 % до около 6 % по весу теста.

3. Способ по п.1, в котором на упомянутой стадии добавления дополнительно добавляют растительное масло в количестве от около 1% до около 2 % по весу теста.

4. Способ по п.1, в котором упомянутые видимые частицы содержатся в количестве от около 10 % до около 24 % по весу теста.

5. Способ по п.1, в котором упомянутые видимые частицы содержат рис, цельные зерна, овсяную крупу, кукурузу или их сочетание.

6. Способ по п.1, в котором упомянутые видимые частицы содержат плющенный шелушенный рис.

7. Способ по п.1, в котором упомянутый инулин содержится в количестве от около 2 % до около 3% по весу теста.

8. Способ по п.1, в котором упомянутый инулин имеет среднюю степень полимеризации около 9-10.

9. Способ по п.1, в котором упомянутое поверхностно-активное вещество содержится в количестве от около 0,5 % до около 1 % по весу теста.

10. Способ по п.1, в котором дополнительно регулируют вязкоэластичность упомянутого теста путем регулирования концентрации упомянутого инулина.

11. Способ по п.1, в котором дополнительно регулируют адгезионную способность упомянутого теста путем регулирования концентрации упомянутого поверхностно-активного вещества.

12. Способ по п.1, в котором адгезионная способность упомянутого теста может быть снижена путем увеличения количества поверхностно-активного вещества.

13. Раскатываемое тесто для изготовления закусочного продукта, содержащее:

видимые частицы, полученные из зерен злаков,

крахмалистую муку на основе риса,

нормализатор реологических свойств теста, содержащий фруктоолигосахарид, которым является инулин и поверхностно-активное вещество,

воду,

при этом упомянутые видимые частицы содержатся в количестве от около 2 % до около 40 % по весу теста, а упомянутая крахмалистая мука на основе риса составляет около половины по весу теста.

14. Раскатываемое тесто по п.13, в котором упомянутый нормализатор реологических свойств дополнительно содержит кулинарное масло.

15. Раскатываемое тесто по п.13, в котором упомянутый нормализатор реологических свойств дополнительно содержит кулинарное масло, при этом поверхностно-активное вещество, которым является моноглицерид, содержится в количестве от около 0,01 % до около 4,0 % по весу теста, а фруктоолигосахарид, которым является инулин, содержится в количестве от около 1 % до около 10 % по весу теста.

16. Раскатываемое тесто по п.13, в котором:
упомянутые видимые частицы содержатся в количестве около 20% по весу теста,
упомянутая крахмалистая мука на основе риса содержится в количестве около 47 % по весу теста,

упомянутый нормализатор реологических свойств дополнительно содержит кулинарное масло в количестве около 1,4 % по весу теста, эмульгатор, которым является моноглицерид, содержится в количестве около 0,3 % по весу теста, при этом фруктоолигосахарид, которым является инулин, содержится в количестве около 2,2 % по весу теста; вода составляет около 29 % по весу теста.

17. Раскатываемое тесто по п.13, в котором упомянутые видимые частицы содержат плющенный шелушенный рис и семена кунжута.

18. Раскатываемое тесто по п.13, в котором упомянутой крахмалистой мукой на основе риса является смесь кукурузной муки, муки из шелушенного воскового риса, рисовой муки, пептизированной рисовой муки и муки из шелушенного риса».

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было принято от 16.03.2012 решение о выдаче патента. В дальнейшем, ввиду того, что заявителем в установленные сроки не было представлено документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента Роспатентом от 07.02.2013 было принято решение о признании заявки на упомянутое 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 не имел возможности уплатить упомянутую пошлину и представить соответствующий платежный документ в установленный срок, поскольку указанное решение о выдаче патента от 16.03.2012 им получено не было. О наличии решения о выдаче патента заявитель узнал лишь из решения Роспатента от 07.02.2013 о признании заявки отозванной. При этом напоминания об оплате соответствующих пошлин в адрес заявителя также не поступало.

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

С учетом даты поступления заявки (14.05.2010) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (07.02.2013) правовая база включает Договор о патентном праве (PLT), принятый Дипломатической конференцией 01.06.2000, ратифицированный Российской Федерацией 12.08.2009 (далее – Договор PLT), 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 так же 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 № 781 (далее – Положения о пошлинах), и Правила ППС.

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, в частности, 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 взимаются патентные и иные пошлины.

В соответствии с пунктом 10.1 Регламента ИЗ юридически значимые действия, связанные с исполнением государственной функции, осуществляются при условии уплаты соответствующих патентных пошлин.

Согласно пункту 1 статьи 1393 Кодекса на основании решения о выдаче патента на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдает патент на изобретение.

Согласно пункту 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. Аналогичное требование изложено в пункте 28.3 Регламента ИЗ.

В соответствии с пунктом 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 процентов.

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.

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

По результатам экспертизы заявки по существу 16.03.2012 было вынесено и направлено в адрес заявителя решение о выдаче патента на изобретение.

В качестве приложения к упомянутому решению заявителю было направлено Разъяснение о порядке уплаты патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, в котором был указан порядок и размер уплаты соответствующей пошлины.

Однако ни в четырехмесячный срок с даты принятия решения о выдаче патента, ни в дополнительный шестимесячный срок (см. пункт 8 Положения о Пошлинах) документ, подтверждающий уплату указанной пошлины заявителем представлен не был.

Таким образом, на дату направления решения о признании заявки отозванной (07.02.2013) в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что и явилось причиной признания заявки отозванной.

На основании изложенного можно констатировать, что решение от 07.02.2013 о признании заявки отозванной вынесено правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ).

Однако, в возражении заявитель указывает на то, что им не было получено решение Роспатента о выдаче патента на изобретение от 16.03.2012, о наличии которого ему стало известно только из решения Роспатента о признании заявки отозванной от 07.02.2012. Кроме того, напоминания о необходимости оплаты соответствующих пошлин в адрес заявителя также не поступало.

При этом в деле заявки отсутствуют сведения, подтверждающие факт получения заявителем данного решения о выдаче патента на момент отзыва заявки.

После получения заявителем решения о признании заявки отозванной, им было направлено 12.03.2013 письмо с просьбой направить повторно в адрес заявителя копию решения о выдаче патента от 16.03.2012 и возобновить делопроизводство. В письме также сообщалось о неполучении им решения Роспатента о выдаче патента.

28.03.2013 в адрес заявителя была направлена корреспонденция с разъяснениями о возможности возобновления делопроизводства путем подачи возражения в палату по патентным спорам и представления документа, подтверждающего уплату соответствующих пошлин.

Следует отметить, что заявителем были разъяснены причины несоблюдения им вышеупомянутого срока представления платежного документа. Таким образом, задержка уплаты пошлины и представления платежного документа была непреднамеренной (см. подпункты (iii) и (iv) пункта 1 статьи 12 Договора PLT).

Кроме того, выполнение заявителем условия по уплате соответствующих патентных пошлин, которые были произведены им 19.04.201 (то есть до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам, состоящейся 20.06.2013, и сразу после появления у него информации о состоянии делопроизводства по заявке), подтверждает заинтересованность и серьезность намерений заявителя в получении патента на изобретение по указанной заявке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2013, отменить решение Роспатента от 07.02.2013 о признании заявки отозванной и возобновить делопроизводство по данной заявке.