

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 Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 08.11.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 04.10.2013 о признании заявки на полезную модель № 2012131027/02 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Фреза сборная», совокупность признаков которой изложена в формуле полезной модели, в следующей редакции:

«1. Фреза сборная, содержащая корпус в форме диска, переходящего в ступицу с посадочным отверстием и торцовым шпоночным пазом и выполненного с резьбовыми отверстиями и радиальными пазами, режущие пластины, выполненные со скосами по всей длине боковых граней, установленные на торце, противоположном ступице в плоскости, перпендикулярной оси вращения фрезы, и закрепленные винтами на равных расстояниях друг от друга в радиальных пазах корпуса, резьбовые втулки, расположенные в резьбовых отверстиях корпуса, и регулировочные винты, расположенные в резьбовых втулках и взаимодействующие своими головками с режущими пластинами, отличающаяся тем, что каждая режущая пластина

установлена из условия взаимодействия скосами своих боковых граней с головками двух регулировочных винтов.

2.Фреза по п.1, отличающаяся тем, что резьбовые отверстия корпуса выполнены с цилиндрическими цековками, при этом регулировочные винты установлены с возможностью опирания на указанные цековки».

Данная формула была принята к рассмотрению.

По результатам экспертизы заявки по существу было принято решение Роспатента от 20.11.2012 о выдаче патента на полезную модель.

Решение о признании заявки на данную полезную модель отозванной было вынесено 04.10.2013 и мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, не были представлены документы, подтверждающие уплату патентной пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента.

Заявителем 08.11.2013 было подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении отмечено, что 23.04.2013 (то есть в предусмотренный законодательством дополнительный шестимесячный срок) заявителем была осуществлена уплата пошлины в сумме 5475 рублей по платежному поручению № 442. Однако данная оплата была ошибочно произведена на недействующий расчетный счет Роспатента.

После обнаружения данной ошибки заявителем были направлены письма в Банк-получатель и Управление Федерального Казначейства (УФК) с ходатайством о возврате оплаченных средств, откуда ему сообщили, что уплаченная сумма «была направлена в ФИПС». Заявитель обратился в бухгалтерию Роспатента с просьбой о возврате или перезачете оплаченных им средств. В результате данных процессуальных действий заявителя по поиску и возврату оплаченной им суммы, срок предоставления новых документов, подтверждающих оплату пошлины на правильный расчетный счет, был уже пропущен.

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

С учетом даты подачи заявки (20.07.2012), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (04.10.2013) и даты поступления возражения (08.11.2013), правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ), 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).

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1393 Кодекса на основании решения о выдаче патента на полезную модель федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит полезную модель в соответствующий государственный реестр – в

Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и выдает патент на полезную модель.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса государственная регистрация полезной модели и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, регистрация полезной модели 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 24.3 Регламента ПМ государственная регистрация полезной модели 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 полезной модели и выдачу патента, регистрация полезной модели 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 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.

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 данной заявке, показал следующее.

По результатам экспертизы заявки по существу 20.11.2012 было вынесено и направлено в указанный адрес для переписки решение о выдаче патента на полезную модель. В приложении к упомянутому решению было направлено также Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию полезной модели 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.

По истечении четырех месяцев, с даты принятия указанного решения документ, подтверждающий факт уплаты соответствующей пошлины, представлен не был (см. пункт 8 Положения о пошлинах).

В адрес заявителя было направлено 04.04.2013 напоминание о необходимости уплаты пошлин за регистрацию полезной модели и выдачу

патента по истечении указанного в пункте 8 Положения о пошлинах срока, но не позднее 6 месяцев со дня его истечения с учетом увеличения в этом случае размера пошлин на 50% (пункт 8 Положения о пошлинах).

До истечения установленного пунктом 8 Положения о пошлинах дополнительного срока (до 20.09.2013), документ об уплате соответствующих пошлин на правильные реквизиты заявителем представлен не был.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что решение Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса, пункт 24.3 Регламента ПМ).

При этом в материалах заявки содержатся документы, свидетельствующие о том, что после получения заявителем решения о выдаче патента на полезную модель им была совершена в законодательно установленный срок (23.04.2013) оплата необходимых пошлин (5475 рублей по платежному поручению № 442). Однако, данные платежи были им ошибочно перечислены на недействующий (старый) расчетный счет. в связи с чем, не были учтены. После обнаружения данной ошибки заявителем были приняты необходимые меры по переводу оплаченных им средств на правильные реквизиты. Так, согласно корреспонденции от 02.08.2013, заявитель обратился 20.06.2013 в банк получатель Московский ГТУ с просьбой о перезачете денежных средств на действующие реквизиты ФИПС. С аналогичной просьбой заявитель обратился в бухгалтерию Роспатента. При этом заявителем была также совершена уплата необходимых пошлин в установленном размере (платежное поручение № 58 от 01.10.2013 на сумму 5475 рублей).

Выполнение заявителем действий по исправлению ошибки в реквизитах для учета патентных пошлин (которые были произведены им до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам, состоящегося 03.03.2014, и сразу после появления у него информации о состоянии делопроизводства по заявке), а также перечисление необходимой суммы в счет патентных пошлин, подтверждает заинтересованность и серьезность намерений заявителя в получении патента на полезную модель по указанной

заявке.

Исходя из изложенного можно констатировать, что заявителем были предприняты меры, направленные на поступление в законодательно установленные сроки денежных средств в счет патентных пошлин в размере необходимой суммы.

В связи с этим, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2013, отменить решение Роспатента от 04.10.2013 и возобновить делопроизводство по заявке № 2012131027/02.