

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 ООО "ЗАО Мушарака" (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 30.07.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 14.04.2014 о признании заявки на изобретение № 2011147391/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011147391/06 на выдачу патента на изобретение «Система солнечного теплоснабжения» была подана заявителем 22.11.2011. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, уточненной заявителем в корреспонденции, поступившей 04.04.2013, в следующей редакции:

«Система солнечного теплоснабжения, содержащая солнечный коллектор, аккумулятор собранного тепла, трубопроводы напольного отопления и приборы регулировки расхода и направления подачи воды, отличающаяся тем, что вместо насосов для циркуляции нагретого теплоносителя используется естественный источник воды, имеющий величину напора от 15 до 200 метров, приборы переключающие подачу

воды в зависимости от ее температуры в аккумулятор или на слив через трубопровод напольного отопления.»

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента от 14.04.2014 о признании ее отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не было представлено документа, подтверждающего уплату в установленном размере патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

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 отсутствие сведений об уплате пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента произошло по причине ошибки, допущенной при указании назначения платежа.

Также заявитель обращает внимание на то, что он является предприятием малого и среднего бизнеса, поэтому оплата упомянутой пошлины была произведена в размере 50%.

Совместно с возражением заявителем были представлено ходатайство о предоставлении права на уплату пошлины в уменьшенном размере и ходатайство о зачете ранее уплаченной пошлины в счет пошлины за регистрацию и выдачу патента на изобретение по заявке № 2011147391.

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

С учетом даты поступления заявки (22.11.2011) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (14.04.2014) 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ), и 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, ст. 6106) (далее – Положение о пошлинах).

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, осуществляется в течение 4 месяцев с даты направления решения о выдаче патента. Уплата пошлины может быть осуществлена 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.

В соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру определяется на дату поступления документов или материалов заявки, ходатайства, заявления, возражения. Соответствие размера уплаченной пошлины размеру, установленному для пошлин, предусмотренных подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах, определяется на дату ее уплаты или поступления ходатайства о ее зачете, если пошлина уплачена или ходатайство поступило в сроки, предусмотренные пунктом 8 Положения о пошлинах.

В соответствии с пунктом 15 Положения о пошлинах заявитель – лицо, являющееся субъектом малого предпринимательства, уплачивает 50 процентов установленного размера пошлин, предусмотренных, в частности подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах.

Согласно пункту 16 Положения о пошлинах предоставление права на уплату пошлин в уменьшенном размере в соответствии, в частности, с пунктом 15 Положения о пошлинах осуществляется по ходатайству заявителя. В отношении пошлин, предусмотренных, в частности, подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах, ходатайство представляется в сроки, предусмотренные пунктом 8 Положения о пошлинах.

Согласно пункту 17 Положения о пошлинах предоставление права на уплату пошлин в уменьшенном размере в соответствии с пунктом 15 Положения о пошлинах осуществляется при представлении документов, подтверждающих соответствие заявителя критериям, установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

В соответствии с пунктом 6 Положения о пошлинах уплаченная пошлина подлежит возврату полностью или частично, в частности, в случае отсутствия основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина. В этих случаях по ходатайству лица, уплатившего пошлину, средства, поступившие в уплату пошлины, или излишне уплаченная сумма пошлины возвращаются либо засчитываются в счет других пошлин, предусмотренных Положением о пошлинах, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства.

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

По результатам экспертизы заявки по существу 26.04.2013 было вынесено и направлено в адрес заявителя решение о выдаче патента на изобретение. В приложении к упомянутому решению заявителю было направлено Разъяснение о порядке уплаты патентной пошлины 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, оговорен порядок предоставления различных льгот по уплате пошлин, а также приведено предупреждение о том, что восстановление сроков уплаты пошлин, предусмотренных пунктом 8 Положения о пошлинах, в случае их пропуска по любым причинам Кодексом не предусмотрено.

В адрес заявителя 12.12.2013 было направлено письмо, в котором сообщалось, что пошлина, уплаченная им согласно платежному документу № 185 от 27.05.2013, является излишне уплаченной, а ее размер и назначение платежа не соответствуют размеру и назначению платежа пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, сведения об уплате которой отсутствуют.

От заявителя 18.03.2014 поступило ходатайство о зачете суммы, уплаченной по платежному документу № 185 от 27.05.2013 в счет пошлины за регистрацию и выдачу патента.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 6 Положения о пошлинах излишне уплаченная сумма пошлины может быть зачтена лишь в счет пошлин, уплата которых допустима на дату подачи такого ходатайства. При этом на момент поступления от заявителя упомянутого ходатайства все сроки (4 месячный и дополнительный 6 месячный, всего 10 месяцев с даты направления решения о выдаче патента), предусмотренные пунктом 8 Положения о пошлинах, истекли.

Таким образом, можно констатировать, что решение от 14.04.2014 о признании заявки отозванной вынесено правомерно (см. пункт 2 статьи

1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ), т.к. в установленный законодателем срок заявителем не была осуществлена оплата и не было представлено каких-либо документов, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что и явилось причиной признания заявки отозванной.

После вынесения решения о признании заявки отозванной от заявителя в корреспонденции, поступившей 28.05.2014, было получено сообщение о том, что заявитель является предприятием среднего бизнеса, в связи с чем ему положена льгота по уплате пошлины, предусмотренная пунктом 15 Положения о пошлинах.

Соответствующее ходатайство, а также документы, подтверждающие наличие основания для предоставления упомянутой льготы, предусмотренной пунктом 15 Положения о пошлинах, были представлены заявителем лишь совместно с возражением.

Однако, согласно пунктам 16 и 17 Положения о пошлинах ходатайство о предоставлении права на уплату упомянутой пошлины в уменьшенном размере, также как и подтверждающие это право документы, представляются в сроки, предусмотренные пунктом 8 Положения о пошлинах, что не было осуществлено заявителем.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, подтверждающих неправомерность вынесения решения о признании заявки № 2011147391 отозванной.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2014, решение Роспатента от 14.04.2014 оставить в силе.