

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 18.09.2013 о признании заявки на изобретение № 2011134918/02 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ приготовления абразивной массы для высокопористого инструмента», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, в следующей редакции:

«1. Способ приготовления абразивной массы для высокопористого инструмента, включающий дозированную загрузку и перемешивание сыпучих компонентов в виде абразивных зерен электрокорунда белого, керамической связки и наполнителя в виде алюмосиликатных полых сферических частиц размером 5-560 мкм в количестве 2-200% объема абразива, а также клеящих и увлажняющих добавок до готовности абразивной массы, отличающийся тем, что дозированную загрузку производят с последовательным перемешиванием сыпучих компонентов, при этом сначала перемешивают абразивные зерна и алюмосиликатный наполнитель в течение не менее 3 минут, затем в полученную смесь загружают керамическую связку и перемешивают не менее

5 минут , затем загружают клеящие и увлажняющие добавки и перемешивают в течение не менее 5 минут.

2. Способ по пункту 1, отличающийся тем, что в качестве наполнителя дополнительно используют молотые фруктовые косточки в количестве 5-250% объемного содержания алюмосиликатного наполнителя, которые дозированно загружают после перемешивания алюмосиликатного наполнителя с абразивными зернами и перемешивают в течение не менее 7 минут».

Данная формула была принята к рассмотрению.

По результатам экспертизы заявки по существу было принято решение Роспатента от 25.10.2012 о выдаче патента на изобретение.

Решение о признании заявки на данное изобретение отозванной было вынесено 18.09.2013 и мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, не были представлены документы, подтверждающие уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения 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 29.05.2013 (то есть в предусмотренный законодательством дополнительный шестимесячный срок) заявителем была осуществлена уплата пошлины в сумме 4875 рублей по платежному поручению № 576. 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 (22.08.2011), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (18.09.2013) 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 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, 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 изобретение взимаются патентные и иные пошлины.

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

Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдает патент на изобретение.

В соответствии с пунктом 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.

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 28.3 Регламента ИЗ государственная регистрация изобретения 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 изобретения и выдачу патента, регистрация изобретения 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 25.10.2012 было вынесено и направлено в указанный адрес для переписки решение о выдаче патента на изобретение. В приложении к упомянутому решению было направлено также Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин 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.

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 09.04.2013 напоминание о необходимости уплаты пошлин за регистрацию изобретения 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).

Заявитель, должным образом отреагировав на напоминание о сроках уплаты патентных пошлин, представил 30.05.2013 платежное поручение № 456 на сумму 4875 рублей. Однако, данная сумма не была зачтена в счет уплаты патентных пошлин, поскольку она была ошибочно переведена заявителем на старые реквизиты Роспатента (новые реквизиты Роспатента введены в действие с 01.01.2012), о чем заявитель был уведомлен в корреспонденции от 04.06.2013. Заявителю также напоминалось о необходимости произвести до окончания законодательно установленного срока (25.08.2013) оплату соответствующих пошлин на правильные реквизиты счета Роспатента.

Однако, до истечения установленного пунктом 8 Положения о пошлинах дополнительного срока, 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 28.3 Регламента ИЗ).

Однако, в материалах заявки содержатся документы, свидетельствующие о том, что сразу после получения заявителем уведомления от 04.06.2013 об ошибке в реквизитах (см. выше) им были приняты необходимые меры по переводу оплаченных им средств на правильные реквизиты. Так, согласно корреспонденциям от 02.08.2013 и 09.10.2013, заявитель обратился 20.06.2013 в банк получатель Московский ГТУ и бухгалтерию Роспатента с просьбой о перезачете денежных средств на действующие реквизиты ФИПС.

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 24.01.2014, 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.

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.

При этом коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что денежные средства в сумме 4875 рублей с назначением платежа «оплата пошлины за регистрацию и выдачу патента на изобретение по заявке № 2011134918/02» были перечислены на правильные реквизиты и учтены в счет необходимых пошлин (по данным администратора платежей денежные средства в размере 4875 рублей по платежному документу № 576 от 29.05.2013 поступили в доход Федерального бюджета для администратора доходов – Федеральная служба по интеллектуальной собственности).

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2013, отменить решение Роспатента от 18.09.2013 и возобновить делопроизводство по заявке № 2011134918/02.