

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
 возражения **заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 12.04.2017 возражение, поданное Складневым Д.А., Сорокиным В.В., Кураковым В.В. (далее – заявитель), о признании заявки на изобретение № 2013155719/15 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013155719/15 на выдачу патента на изобретение «Способ обнаружения микробной и вирусной контаминации растворов» была подана заявителем 16.12.2013.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 06.04.2015, в следующей редакции:

«Способ определения контаминации растворов и биологических жидкостей, основанный на детекции биологических объектов, включающих микроорганизмы или вирусы, с помощью наночастиц металлов, формирующихся *in situ* из внесенных в исследуемый объект солей соответствующих металлов, при последующем анализе динамики спектральных характеристик формирующихся наночастиц, отличающийся

тем, что в присутствии клеток микроорганизмов в течение 20-40 минут размер формирующихся наночастиц металлов достигает величины более 15 нм, в присутствии вирусов размер формирующихся наночастиц достигает 6 нм, тогда как в отсутствие контаминации исследуемых объектов за то же время размер образующихся зародышей наночастиц не превышает 2 нм».

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было вынесено решение от 05.05.2015 о выдаче патента на изобретение.

В дальнейшем, ввиду того, что заявителем в установленные сроки не было представлено документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию упомянутого изобретения и выдачу на него патента, было принято 19.04.2016 решение о признании заявки на данное изобретение отозванной.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении заявитель отмечает, что не имел возможности уплатить упомянутую пошлину и представить соответствующий платежный документ в установленный срок, поскольку не знал о положительном решении Роспатента. Указанное решение о выдаче патента от 05.05.2015 им получено не было. Заявитель обращает внимание на важность разработанного им способа по экспресс-анализу нежелательных биологических примесей в жидкостях, который может быть использован в различных практических ситуациях, требующих надежного контроля для обеспечения микробиологической стерильности.

Заявитель также информирует о том, что им произведены уплаты необходимых патентных пошлин.

С учетом даты поступления заявки (16.12.2013) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (19.04.2016) 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), 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 декабря 2008 г. № 941, с изменениями утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 и от 14.11.2013 (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.

Согласно пункту 2 статьи 1393 Кодекса государственная регистрация изобретения и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не уплачена патентная пошлина в установленном порядке, 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 10.1 Регламента ИЗ юридически значимые действия, связанные с исполнением государственной функции, осуществляются при условии уплаты соответствующих патентных пошлин.

В соответствии с пунктом 8 Положения о пошлинах уплата пошлины, предусмотренной подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах,

осуществляются 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.

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.

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

По результатам рассмотрения заявки на изобретение было вынесено 05.05.2015 решение о выдаче патента.

В приложении к упомянутому решению было направлено также Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента, в котором оговорен порядок уплаты и размер соответствующей пошлины, установленные пунктом 8 Положения о пошлинах и подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах.

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

Таким образом, на дату вынесения решения о признании заявки отозванной в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что и явилось причиной правомерного признания Роспатентом заявки отозванной (пункт 2 статьи 1393 Кодекса, пункт 28.3 Регламента ИЗ).

В возражении заявитель указывает на то, что им не было получено

упомянутое решение Роспатента о выдаче патента. На указанный заявителем адрес для переписки письма или уведомления о наличии корреспонденции из ФИПСa работниками соответствующего почтового отделения не доставлялись.

Таким образом, не представляется возможным однозначно утверждать, что до даты вынесения решения о признании заявки отозванной заявитель знал о принятом положительном решении о выдаче патента и направлении данного решения в его адрес. Коллегия также не располагает какими-либо документами, подтверждающими факт получения заявителем упомянутого решения о выдаче патента.

Целесообразно учесть, что в материалах заявки содержатся сведения об уплате заявителем следующих пошлин: за поддержание патента в силе (платежный документ № 47990 на сумму 2950 рублей); за регистрацию и выдачу патента (платежный документ № 48459 на сумму 3250 рублей); за восстановление пропущенного срока (платежный документ № 49425 на сумму 2600 рублей), а также ходатайства о зачете оставшейся суммы по платежному документу №49425 от 12.04.2017 в счет оплаты необходимых пошлин.

Таким образом, на дату подачи возражения заявителем были уплачены необходимые пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

При этом положением Договора РЛТ, подписанном Российской Федерацией 12.05.2009, вступившим в силу 12.08.2009 (далее – Договор) установлено, что 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, если: в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока; и ведомство сочтет, что несоблюдение срока произошло несмотря на принятие надлежащих при

данных обстоятельствах мер или, по выбору Договаривающейся стороны, что любая задержка была непреднамеренной (пункт 1 статьи 12 Договора).

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, а наличие в материалах заявки сведений, свидетельствующих об оплате патентных пошлин в установленном размере (с учетом оставшейся суммы по платежному документу № 49425), указывает на заинтересованность и серьезность его намерений в получении патента на изобретение по упомянутой заявке.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2017, отменить решение Роспатента от 19.04.2016 и возобновить делопроизводство по заявке № 2013155719/15.