

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции, действующей на дату подачи возражения (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства Науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, опубликованными на официальном интернет портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.08.2020, № 0001202008260011, дата вступления в силу 06.09.2020, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646, (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.07.2025 от компании ФРАУНХОФЕР-ГЕЗЕЛЛЬШАФТ ЦУР ФЕРДЕРУНГ ДЕР АНГЕВАНДТЕН ФОРШУНГ Е.Ф., Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.08.2024 о признании заявки на изобретение № 2021115964/28 отозванной.

Заявка № 2021115964/28 на выдачу патента на изобретение «Устройство и процессор аудиосигналов для обеспечения обработанного представления аудиосигнала, аудиодекодер, аудиокодер, способы и компьютерные программы» является международной, подана заявителем 05.11.2019 по процедуре РСТ, по дате подачи 05.11.2019 заявки

РСТ/ЕР2019/080285 (номер публикации WO 2020/094668 от 14.05.2020), переведена на национальную фазу 07.06.2021.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи.

По результатам формальной экспертизы при рассмотрении заявки на изобретение № 2021115964/28 Роспатентом было принято 20.08.2024 решение о признании заявки отозванной, в связи с непоступлением ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу в установленный срок.

В соответствие с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение, в котором содержится просьба об отмене упомянутого решения Роспатента от 20.08.2024.

Суть доводов заявителя сводится к тому, что все необходимые материалы, в том числе, ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу и документ об уплате соответствующей пошлины были осуществлены в соответствии с предъявляемыми требованиями и в сроки, установленными пунктом 1 статьи 1386 Кодекса.

Заявитель обращает внимание на то, что упомянутые документы были направлены 16.07.2021 через личный кабинет.

К возражению приобщены следующие материалы:

- ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу от 16.07.2021 (далее – [1]);
- платежное поручение 645314 от 16.07.2021 (далее – [2]);
- платежное поручение 645314 от 16.07.2021 с отметкой банка от 19.07.2024 (далее – [3]);
- материалы переписки заявителя с ФИПСом и Роспатентом: обращения заявителя от 21.08.2024, от 14.05.2025 и ответы от 29.08.2024, 13.01.2025, 09.06.2025 в адрес заявителя (далее – [4]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения

возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.06.2021) перевода заявки на национальную фазу правовая база включает Кодекс, 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 декабря 2008 г. № 941, с изменениями внесенными постановлением Правительства России от 15.09.2011 и от 14.11.2013 № 1023, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.03.2016 №227 и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2017 № 1151 (далее – Положение о пошлинах).

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

Согласно пункту 1 статьи 1249 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу проводится по ходатайству заявителя или третьего лица после завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подается в течение трех лет с даты подачи заявки либо с даты международной подачи международной заявки на изобретение, а в отношении евразийской заявки, преобразованной Евразийским патентным ведомством в российскую национальную заявку, такое ходатайство

подается одновременно с заявлением о выдаче патента.

Указанный срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца.

В случае, если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 8 Положения о пошлинах уплата пошлин производится в течение 2 месяцев со дня направления (выставления) уполномоченным органом уведомляющего документа о начислении соответствующей пошлины (далее - уведомляющий документ).

Анализ доводов, изложенных в возражении от 08.07.2025 и в решении Роспатента от 20.08.2024 о признании заявки отозванной, с учетом делопроизводства по заявке на изобретение № 2021115964/28, показал следующее.

Согласно действующему законодательству для совершения юридически значимого действия на основании поступившей заявки заявителю необходимо уплатить патентную пошлину.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу по независимым пунктам формулы изобретения 1, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, а также документ об уплате пошлины на сумму 99750 рублей с копией платежного поручения № 645314 от 16.07.2021, были представлены 16.07.2021 заявителем в законодательно установленные сроки, о чем свидетельствуют документы [1]-[3], а также переписка [4] заявителя с представителями Роспатента и подведомственного ему Федерального института промышленной собственности.

Согласно делопроизводству по данной заявке № 2021115964/28 заявитель в письме от 21.08.2024, направленном в ответ на решение о признании заявки № 2021115964/28 отозванной, обратил внимание на указанные обстоятельства и обратился с просьбой отозвать решение о признании заявки № 2021115964/28 отозванной и продолжить делопроизводство по данной заявке № 2021115964/28.

В корреспонденции, направленной 29.08.2024 в адрес заявителя сообщено, что ходатайство от 16.07.2021 «ошибочно» не было квалифицировано как ходатайство о проведении экспертизы по существу, в связи с чем, был подготовлен комплект документов для восстановления делопроизводства по заявке и направлен на согласование в Роспатент.

В направленной 13.01.2025 в адрес заявителя корреспонденции, также указано на то, что по результатам рассмотрения обращения заявителя, в Роспатенте принято решение о том, что «в указанной ситуации наличие оснований для отмены решения Роспатента о признании заявки отозванной может быть установлено в рамках рассмотрения возражения на данное решение в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации», поскольку истек срок возможности восстановления заявки № 2021115964/28.

Таким образом, подача ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу и оплата необходимой пошлины по данной заявке № 2021115964/28 были осуществлены в полном соответствии с требованиями и сроками, предъявляемыми пунктом 1 статьи 1386 Кодекса (см. правовую базу выше и документы [1]-[3]).

На основании изложенного можно констатировать, что решение Роспатента от 20.08.2024 было преждевременным, без учета всех обстоятельств, на которые правомерно указал заявитель как в процессе переписки с Роспатентом, так и в настоящем возражении.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие

возобновить делопроизводство по заявке на изобретение № 2021115964/28.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.07.2025, отменить решение Роспатента от 20.08.2024, восстановить делопроизводство по заявке № 2021115964/28.