

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» (далее – заявитель), поступившее 26.07.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.05.2016 о признании заявки на изобретение № 2014108629/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014108629/12 на выдачу патента на изобретение «СПОСОБ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЧЕРНОГО ЩЕЛОКА СУЛЬФАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ» была подана заявителем 05.03.2014.

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было принято решение от 02.06.2015 о выдаче патента на изобретение.

В дальнейшем, ввиду того, что по данным администратора платежей – Федеральной службы по интеллектуальной собственности (на основании сведений из Межрегионального операционного Управления Федерального казначейства) на расчетный счет для уплаты патентных и иных пошлин пошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение по заявке № 2014108629/12 поступила с нарушением установленных сроков ее уплаты, Роспатентом было принято решение от 30.05.2016 о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение, в котором просит возобновить делопроизводство по заявке и выдать ему патент, аргументируя это тем, что пошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение по заявке № 2014108629/12 была им уплачена. Задержка по уплате

указанной пошлины была непреднамеренная, вызванная тем, что заявитель находился в процессе реорганизации в форме присоединения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (05.03.2014) и даты принятия Роспатентом решения о признании заявки отозванной (30.05.2016) правовая база включает Договор о патентном праве (принят Дипломатической конференцией в г. Женеве 01.06.2000), (далее – Договор PLT), 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 2008г № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 февраля 2009, рег. №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 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 Российской Федерации от 15.09.2011 № 781 и от 14.11.2013 № 1023 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, ст. 6106) (далее – Положение о пошлинах).

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,

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 1 статьи 12 Договора PLT 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:

(ii) ходатайство подано и все требования, в отношении которых применяется срок для совершения указанного действия, выполнены в течение срока, предписанного Инструкцией;

(iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока;

(iv) ведомство сочтет, что несоблюдение срока произошло несмотря на принятие надлежащих при данных обстоятельствах мер или, по выбору Договаривающейся стороны, что любая задержка была непреднамеренной.

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

По результатам экспертизы заявки по существу принято решение Роспатента от 02.06.2015 о выдаче патента на изобретение и направлено по адресу для переписки, указанному в заявлении о выдаче патента.

В установленный пунктом 8 Положения о пошлинах четырехмесячный срок с даты принятия решения о выдаче патента пошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента по заявке № 2014108629/12 не была уплачена, в связи с чем заявителю 09.10.2015 было направлено соответствующее уведомление с разъяснениями о сроках, а также о порядке уплаты и размере пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

По истечении всех сроков, предусмотренных пунктом 8 Положения о пошлинах для уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение, заявителем 10.05.2016 был представлен платежный документ №387704 от 18.04.2016 на сумму 1625 руб., подтверждающий доплату указанной пошлины по заявке № 2014108629/12 до увеличенного на 50 процентов размера.

Дополнительно была проведена проверка поступления недостающей части пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение, по результатам которой было установлено поступление указанной пошлины в размере 3250 руб. по платежному документу №557346 от 27.10.2015.

Ввиду того, что уплата пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение по заявке № 2014108629/12 была осуществлена с нарушением установленных пунктом 8 Положения о пошлинах сроков, было принято решение о признании заявки отозванной.

На основании изложенного можно констатировать, что решение от 30.05.2016 о признании заявки отозванной Роспатентом принято правомерно в соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса и пунктом 28.3 Регламента ИЗ.

Однако в возражении заявителем отмечено, что причиной несвоевременной уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента по заявке № 2014108629/12 послужила реорганизация в форме присоединения, в процессе которой заявитель находился в период, предназначенный для уплаты патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента. В качестве подтверждения указанных обстоятельств заявитель представил копию Приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 10.03.2015 №190 «О реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров» и о переименовании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна».

Кроме того, на дату подачи возражения заявителем осуществлена уплата пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента по заявке № 2014108629/12, в размере, предусмотренном подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах с учетом пункта 8 Положения о пошлинах.

Таким образом, с учетом изложенного можно установить, что несоблюдение заявителем срока уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение и задержка уплаты указанной пошлины являются непреднамеренными (см. подпункты (iii) и (iv) пункта 1 статьи 12 Договора PLT).

Кроме того, выполнение заявителем условия по уплате патентной пошлины (см. подпункт (ii) пункта 1 статьи 12 Договора PLT), которая была произведена им 18.04.2016 до установленного размера 4875 руб., подтверждает заинтересованность и серьезность намерений заявителя в получении патента на изобретение по указанной заявке.

В этой связи следует констатировать, что заявителем предприняты необходимые и достаточные меры для выполнения им обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, по уплате соответствующей патентной пошлины.

Принимая во внимание положения пункта 1 статьи 12 Договора PLT, предусматривающих возможность восстановления прав заявителя в отношении заявки или патента, утраченных в связи с несоблюдением сроков, установленных для какого-либо процедурного действия в ведомстве, в частности, для уплаты пошлины, а также то, что возражение на решение Роспатента от 30.05.2016 о признании заявки отозванной подано в срок, предусмотренный для оспаривания решения Роспатента (26.07.2016), и требования, послужившие основанием для принятия оспариваемого решения Роспатента от 30.05.2016, выполнены на дату подачи возражения, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2016, отменить решение от 30.05.2016 о признании заявки на изобретение № 2014108629/12 отозванной и возобновить делопроизводство по данной заявке.