

**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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение МГГУ НПК «ТехСервис» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 07.07.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 13.11.2013 о признании заявки на изобретение № 2011123527/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011123527/03 на выдачу патента на изобретение «Способ извлечения метана из угольного пласта», имеет дату подачи 10.06.2011. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, содержащейся в корреспонденции, поступившей 07.12.2012, в следующей редакции:

«Способ извлечения метана из угольного пласта, включающий вскрытие угольного пласта скважиной с поверхности, обсадку ее трубами, тампонаж затрубного пространства, перфорацию обсадной колонны, гидрорасчленение пласта, выдержку рабочей жидкости в пласте и оттеснение ее из фильтрующих трещин в дальнюю зону пласта, извлечение метана в режиме самоистечения до истощения скважины, отличающийся тем, что с целью доизвлечения метана в пласт закачивают газообразный озон, обладающий большей эффективностью замещения по объему десорбируемого метана, чем азот, воздух, окись углерода и углекислый газ, в объеме, определяемом из следующего выражения:

$$V = \pi \times l^2 \times h \times m_{\phi} \times K_1 \times 0,75 ,$$

где

l - длина раскрытых при гидрорасчленении трещин, м;

h - мощность пласта или свиты пластов, м;

$m_{\phi}$  - фильтрующая пористость пласта (на момент закачивания десорбирующего метан вещества);

$K_1$  - коэффициент, учитывающий потери вещества из угольного массива (1,2÷1,8)».

По результатам рассмотрения заявки на изобретение № 2011123527/03 было принято решение Роспатента от 13.11.2013 о признании указанной заявки отозванной.

Данное решение 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 на основании решения Роспатента о выдаче патента на изобретение от 13.11.2013.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении отмечено, что заявитель не имел возможности уплатить упомянутую пошлину и представить соответствующий платежный документ в установленный срок ввиду неполучения указанного решения Роспатента о выдаче патента. В возражении подчеркнуто, что причиной неполучения им упомянутого решения Роспатента о выдаче патента на изобретение, а также корреспонденции от 24.05.2013 (напоминания о необходимости уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента) послужила «реорганизация МГГУ, для которого организация-заявитель по указанной заявке является структурным подразделением», повлекшая за собой смену почтовых адресов, по которым велась переписка с патентным ведомством.

При этом заявитель указывает новый почтовый адрес, по которому просит вести переписку.

С учетом изложенных обстоятельств заявитель просит «разрешить произвести уплату пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента и повторно выслать упомянутое решение Роспатента в адрес указанный заявителем в возражении».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (10.06.2011), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (13.11.2013) и даты подачи возражения (07.07.2014), правовая база включает Договор о патентном праве (PLT), принятый Дипломатической конференцией 01.06.2000, ратифицированный Российской Федерацией 12.08.2009 (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 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).

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, в частности, если:

(iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока; и

(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.

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.

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 полезную модель.

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.

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 %.

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.

Анализ доводов, изложенных в возражении и решении Роспатента от 13.11.2013, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

По результатам экспертизы заявки по существу 17.12.2012 было вынесено и направлено в указанный адрес для переписки с заявителем (119049, Москва, Ленинский проспект, 6, ООО «НПО «ТехСервис») решение Роспатента о выдаче патента на изобретение. В приложении к упомянутому решению было дано Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента, в котором оговорен порядок уплаты и размер соответствующей пошлины.

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

Таким образом, на дату направления решения о признании заявки отозванной (13.11.2013) в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что и явилось причиной признания заявки отозванной.

На основании изложенного можно констатировать, что решение от 07.02.2013 о признании заявки отозванной вынесено правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ).

В возражении заявитель указывает на то, что им не было получено решение Роспатента о выдаче патента на изобретение от 16.03.2012, о наличии которого ему стало известно только из решения Роспатента о признании заявки отозванной от 13.11.2013. Кроме того, напоминания о необходимости оплаты соответствующих пошлин, как указано в возражении, в адрес заявителя также не поступало.

При этом заявителем были разъяснены причины несоблюдения им вышеупомянутого срока представления платежного документа по независящим от него обстоятельствам. Таким образом, задержка уплаты пошлины и представления платежного документа была непреднамеренной (см. подпункты (iii) и (iv) пункта 1 статьи 12 Договора PLT).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2014, отменить решение Роспатента от 13.11.2013 и возобновить делопроизводство по заявке.**