

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Пятова И.С. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 28.11.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.09.2013 о признании заявки на изобретение № 2011129841/02 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011129841/02 на выдачу патента на изобретение «Способ получения защитного покрытия на поверхности металлического изделия, работающего в условиях высокоагрессивной среды, повышенных температур и истирающих воздействий» была подана заявителем 19.07.2011. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, представленной в заявке на дату подачи, в следующей редакции:

«1. Способ получения защитного покрытия на поверхности металлического изделия, работающего в условиях высокоагрессивной среды, повышенных температур и истирающих воздействий, включающий напыление на поверхность металлического изделия порошковой композиции, содержащей полифениленсульфид, политетрафторэтилен, неорганический наполнитель и термообработку изделия, отличающийся тем, что перед напылением на поверхность металлического изделия

наносят нижний слой покрытия в виде раствора смеси глицидоксипропилтриметоксисилана и 3-меркаптопропилтриметоксисилана, взятых в соотношении от 2:1 до 1:2 при концентрации силанов в растворе от 1 до 10 мас.%, изделие подвергают термообработке при температуре 110-115°C в течение 10-15 мин, напыление порошковой композиции осуществляют составом, в котором в качестве неорганического наполнителя используют неорганический наполнитель с твердостью по Кнуппу 1200 и более, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Полифениленсульфид 30-94

Политерафторэтилен 1-40

Указанный неорганический наполнитель 5-30,

затем изделие с нанесенным покрытием подвергают термообработке при температуре 340-370°C в течение 10-15 мин, после чего наносят верхний слой покрытия на основе раствора (3,3,3-трифторпропил)метилдихлорсилана при концентрации силана в растворе от 1 до 10 мас.%, изделие подвергают термообработке при температуре 110-115°C в течение 10-15 мин.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве неорганического наполнителя с твердостью по Кнуппу 1200 и более используют порошок неорганического наполнителя, выбранного из группы: карбид металла, нитрид металла, борид металла, оксид металла, с размером частиц от 3 до 5 мкм.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве полифениленсульфида используют порошок с размером частиц от 10 до 60 мкм.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве политетрафторэтилена используют порошок с размером частиц от 1 до 15 мкм».

По результатам экспертизы по существу Роспатентом было принято 02.10.2012 решение о выдаче патента на изобретение, которое было направлено в адрес заявителя.

В дальнейшем было принято решение Роспатента от 19.09.2013 о признании заявки на изобретение отозванной, поскольку заявителем в установленные сроки не была учтена патентная пошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента.

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 заявитель отмечает, что не имел возможности уплатить упомянутую пошлину и представить соответствующий платежный документ в установленный срок, поскольку указанное решение о выдаче патента от 02.10.2012 им получено не было.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной 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 29.10.2008 №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 10.12.2008 № 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.

Согласно пункту 1 статьи 1393 Кодекса на основании решения о выдаче патента на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдает патент на изобретение.

Согласно пункту 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. Аналогичное требование изложено в пункте 28.3 Регламента ИЗ.

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 и выдачу патента на изобретение.

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

По результатам экспертизы заявки по существу 02.10.2012 было вынесено и направлено в адрес заявителя решение о выдаче патента на изобретение. В приложении к упомянутому решению заявителю было направлено также Разъяснение о порядке уплаты патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

Однако, ни в установленный четырехмесячный срок с даты принятия решения, о выдаче патента ни в дополнительный шестимесячный срок, оплата указанной пошлины не была произведена.

На основании изложенного можно констатировать, что решение от 19.09.2013 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 02.10.2012, о наличии которого ему стало известно только из решения Роспатента о признании заявки отозванной от 19.09.2013. Также отмечено, что не были получены и корреспонденции, содержащие напоминание о необходимости уплаты соответствующей пошлины в установленном размере от 15.03.2013 и 18.07.2013.

При этом, в деле заявки отсутствуют сведения, подтверждающие факт получения заявителем решения о выдаче патента, а также упомянутых корреспонденций на момент отзыва заявки.

После получения заявителем решения о признании заявки отозванной, им было направлено 28.11.2013 ходатайство с просьбой предоставить ему копии решения о выдаче и корреспонденций от 15.03.2013 и 18.07.2013 с указанием размера пошлины, которые следует уплатить.

В адрес заявителя было направлено письмо от 04.12.2013 с приложением копий запрашиваемых материалов, а также с указанием необходимого размера пошлин и с разъяснениями о возможности возобновления делопроизводства путем подачи возражения в палату по патентным спорам.

Как отмечено выше, 28.11.2013 в палату по патентным спорам от заявителя поступило возражение с разъяснением причины несоблюдения им вышеупомянутого срока уплаты пошлины за выдачу патента и регистрацию изобретения.

Таким образом, несмотря на принятие должных мер по уведомлению заявителя, задержка уплаты пошлины и представления платежного документа была непреднамеренной (см. подпункты (iii) и (iv) пункта 1 статьи 12 Договора PLT).

При этом все вышесказанное подтверждает заинтересованность и серьезность намерений заявителя в получении патента на изобретение по указанной заявке.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2013, отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной от 19.09.2013 и возобновить делопроизводство по заявке № 2011129841/02.