

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.03.2015 от фирмы КейСиАй Лайсензинг Инк., США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.08.2013 о признании заявки на изобретение №2010144997/14 отозванной, при этом установлено следующее.

В результате проведения экспертизы по существу заявки на изобретение №2010144997/14 «Системы сжатия и устройства пониженного давления для использования на ткани молочной железы» было принято решение о выдаче патента Российской Федерации на изобретение со следующей формулой:

«1. Система для обеспечения приложения силы к области молочной железы человека, содержащая: узел повязки, имеющий форму и выполненный с возможностью размещения на области молочной железы, при этом узел повязки содержит: подушку повязки, которая имеет такой размер и так выполнена, что проходит по окружности вокруг по меньшей мере части туловища человека, и выполнена с возможностью размещения по меньшей мере на части области молочной железы человека, и имеет первую поверхность и вторую, обращенную внутрь поверхность, и внутренний

поверхностный элемент, имеющий первую поверхность и вторую, обращенную внутрь поверхность, причем первая поверхность внутреннего поверхностного элемента соединена со второй, обращенной внутрь поверхностью подушки повязки, первую чашку для молочной железы, выполненную в виде части подушки повязки и образующую первый карман, причем первый карман имеет такой размер и так выполнен, чтобы покрывать часть грудной клетки человека, выполненный с возможностью отсоединения периферический разъем для удержания узла повязки в контакте по меньшей мере с частью области молочной железы, подсистему уплотнения для обеспечения гидравлического уплотнения поверх узла повязки и части эпидермиса человека, и подсистему пониженного давления для обеспечения пониженного давления к узлу повязки, при этом система выполнена с возможностью создания силы, приложенной к по меньшей мере части области молочной железы человека.

2. Система по п.1, в которой первая чашка для молочной железы выполнена с возможностью распространения на часть области молочной железы, а система дополнительно содержит вторую чашку для молочной железы, выполненную в виде части подушки повязки и выполненную с возможностью распространения на другую часть области молочной железы.

3. Система по п.1, в которой узел повязки дополнительно содержит: наружный поверхностный элемент, имеющий первую поверхность и вторую, обращенную внутрь поверхность, причем вторая, обращенная внутрь, поверхность наружного поверхностного элемента расположена в контакте с первой поверхностью подушки повязки, при этом внутренний поверхностный элемент и наружный поверхностный элемент соединены вместе с образованием гидравлического уплотнения поверх подушки повязки, причем соединенные внутренний поверхностный элемент и наружный поверхностный элемент образуют подсистему уплотнения.

4. Система по п.1, в которой первый карман имеет такой размер и так выполнен, чтобы вмещать ткань молочной железы, а система дополнительно содержит вторую чашку для молочной железы, выполненную в виде части подушки повязки и образующую второй карман, который имеет такой размер и так выполнен, чтобы вмещать ткань молочной железы.

5. Система по п.1, в которой подушка повязки содержит анизотропный подушечный материал.

6. Система по п.1, в которой подушка повязки содержит анизотропный подушечный материал, имеющий первую, вторую и третью оси, при этом модули упругости на сжатие различается по меньшей мере в двух из первой, второй и третьей осей.

7. Система по п.1, в которой узел повязки содержит: внутренний поверхностный элемент, имеющий первую поверхность и вторую, обращенную внутрь поверхность, причем первая поверхность внутреннего поверхностного элемента соединена со второй, обращенной внутрь поверхностью подушки повязки, при этом внутренний поверхностный элемент содержит упругий материал.

8. Система по п.1, в которой узел повязки содержит: внутренний поверхностный элемент, имеющий первую поверхность и вторую, обращенную внутрь, поверхность, причем первая поверхность внутреннего поверхностного элемента соединена со второй, обращенной внутрь поверхностью подушки повязки, при этом внутренний поверхностный элемент содержит спандекс.

9. Система по п.1, в которой первая чашка для молочной железы выполнена в виде части подушки повязки и имеет размер и выполнена с возможностью распространения на часть области молочной железы, а узел повязки дополнительно содержит: внутренний поверхностный элемент, имеющий первую поверхность и вторую, обращенную внутрь, поверхность, причем первая поверхность внутреннего поверхностного элемента

соединена со второй, обращенной внутрь поверхностью подушки повязки, вторую чашку для молочной железы, выполненную в виде части подушки повязки и имеющую размер и выполненную с возможностью распространения на другую часть области молочной железы, наружный поверхностный элемент, имеющий первую поверхность и вторую, обращенную внутрь, поверхность, причем первая поверхность наружного элемента расположена вблизи второй, обращенной внутрь поверхности подушки повязки, при этом наружный поверхностный элемент содержит спандекс.

10. Система по п.1, в которой первая чашка для молочной железы, выполнена в виде части подушки повязки и имеет размер и выполнена с возможностью распространения на часть области молочной железы, а узел повязки содержит: внутренний поверхностный элемент, имеющий первую поверхность и вторую, обращенную внутрь, поверхность, причем первая поверхность внутреннего поверхностного элемента соединена со второй, обращенной внутрь поверхностью подушки повязки, вторую чашку для молочной железы, выполненную в виде части подушки повязки и имеющую размер и выполненную с возможностью распространения на другую часть области молочной железы, наружный поверхностный элемент, имеющий первую поверхность и вторую, обращенную внутрь поверхность, причем первая поверхность наружного элемента расположена вблизи второй, обращенной внутрь поверхности подушки повязки, при этом наружный поверхностный элемент содержит спандекс.

11. Система пониженного давления для обеспечения терапевтической поддержки ткани молочной железы человека, содержащая: узел повязки для размещения на туловище человека, причем по меньшей мере часть узла повязки предназначена для размещения вблизи ткани молочной железы, причем узел повязки содержит подушку повязки и внутренний поверхностный элемент, при этом узел повязки содержит продольную часть,

имеющую первый конец и второй конец, выполненный с возможностью отсоединения периферический разъем, соединенный с указанными первым концом и вторым концом для соединения вместе первого конца и второго конца с возможностью отсоединения, подсистему уплотнения для обеспечения гидравлического уплотнения поверх узла повязки в контакте с человеком, подсистему пониженного давления для обеспечения подачи пониженного давления к узлу повязки и наружный поверхностный элемент, при этом внутренний поверхностный элемент и наружный поверхностный элемент соединены с герметичным закрытием подушки повязки и образуют указанную подсистему уплотнения, а узел повязки, подсистема уплотнения и подсистема пониженного давления выполнены с возможностью обеспечения поддерживающей силы для ткани молочной железы и доставки пониженного давления к ткани молочной железы.

12. Система по п.11, в которой внутренний поверхностный элемент содержит упругий материал.

13. Система по п.11, в которой внутренний поверхностный элемент содержит спандекс.

14. Система по п.12, в которой наружный поверхностный элемент содержит упругий материал.

15. Система по п.11, дополнительно содержащая наружный поверхностный элемент, который содержит спандекс.

16. Терапевтический бюстгальтер пониженного давления, содержащий: узел повязки, содержащий: первую поверхность и вторую, обращенную внутрь, поверхность, подушку повязки для размещения на туловище, по меньшей мере с частью, расположенной вблизи ткани молочной железы, первую чашку для молочной железы, выполненную в виде части подушки повязки и имеющую первый карман, который имеет размер и выполнен с возможностью вмещения ткани молочной железы, вторую чашку для молочной железы, выполненную в виде части подушки

повязки и образующую второй карман, который имеет размер и выполнен с возможностью вмещения ткани молочной железы, внутренний поверхностный элемент, имеющий первую поверхность и вторую, обращенную внутрь, поверхность, имеющую такой размер, чтобы проходить поверх требуемой поддерживаемой области, наружный поверхностный элемент, имеющий первую поверхность и вторую, обращенную внутрь, поверхность, при этом вторая поверхность наружного поверхностного элемента расположена в контакте с первой поверхностью подушки повязки, выполненный с возможностью отсоединения периферический разъем для удержания во время использования узла повязки бюстгальтера в контакте по меньшей мере с частью туловища, уплотнительный элемент для обеспечения гидравлического уплотнения поверх бюстгальтера и эпидермиса владельца и интерфейс пониженного давления для получения пониженного давления и доставки пониженного давления к подушке повязки бюстгальтера, причем внутренний поверхностный элемент узла повязки и наружный поверхностный элемент узла повязки соединены с герметичным закрытием подушки повязки и образуют указанный уплотнительный элемент, а узел повязки выполнен с возможностью работы при пониженной давлении, чтобы обеспечить приложение поддерживающей силы к ткани молочной железы.

17. Терапевтический бюстгальтер по п.16, в котором подушка повязки содержит анизотропный материал.

18. Терапевтический бюстгальтер по п.16, в котором внутренний поверхностный элемент содержит эластичный материал.

19. Терапевтический бюстгальтер по п.16, в котором внутренний поверхностный элемент содержит спандекс.

20. Терапевтический бюстгальтер по п.16, в котором внутренний поверхностный элемент имеет такой размер, чтобы проходить поверх

требуемой поддерживаемой области, а наружный поверхностный элемент содержит эластичный материал.

21. Терапевтический бюстгальтер по п.16, в котором внутренний поверхностный элемент имеет такой размер, чтобы проходить поверх требуемой поддерживаемой области, а наружный поверхностный элемент содержит спандекс.»

Решение Роспатента о выдаче патента на изобретение от 09.07.2012 было направлено в указанный заявителем адрес для переписки.

В связи с непредставлением документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленном размере, Роспатент принял решение от 22.08.2013 о признании заявки отозванной.

На решение о признании заявки отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами решения Роспатента о признании заявки отозванной.

В возражении за подписью представителя заявителя обращено внимание на то, что представителем заявителя не было получено решение Роспатента о выдаче патента на изобретение, напоминание об уплате пошлины, а также решение Роспатента о признании заявки отозванной.

Как отмечено в возражении, о существовании решения о выдаче патента на изобретение представитель заявителя узнал на официальном сайте ФИПС.

В возражении содержится просьба об отмене решение Роспатента о признании заявки отозванной и возобновлении по ней делопроизводства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (29.05.2009), даты

вынесения решения Роспатента о выдаче патента на изобретение (09.07.2012), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (22.08.2013) и даты подачи возражения, 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 (далее – Регламент ИЗ) и 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №51, ст. 6170, 2011, №39, ст. 5487, 2013, 347, ст. 6106), (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 полезную модель 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 24 Регламента ИЗ по результатам экспертизы заявки по существу должен быть направлен исходящий документ экспертизы (решение, уведомление или запрос) не позднее 12 месяцев со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу. Ответ на запрос или уведомление экспертизы, а также дополнительные материалы, представленные заявителем по собственной инициативе, рассматриваются в срок не более 2 месяцев со дня поступления корреспонденции.

В соответствии с пунктом 28.3. Регламента ИЗ государственная регистрация изобретения и выдача патента осуществляются при условии представления в установленном порядке документа, подтверждающего уплату соответствующей патентной пошлины. При непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, регистрация изобретения и выдача патента не осуществляются, а по соответствующей заявке принимается решение о признании ее отозванной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1393 Кодекса на основании решения о выдаче патента на полезную модель федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит

изобретение в соответствующий государственный реестр – в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдает патент на изобретение.

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 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 в решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

По результатам экспертизы заявки 09.07.2012 было вынесено и направлено в указанный в заявлении адрес для переписки (191036, Санкт-Петербург, а/я 24, «НЕВИНПАТ», пат. пов. А.В. Поликарпову) решение Роспатента о выдаче патента на изобретение.

Однако, ни в установленный четырехмесячный срок с даты принятия решения о выдаче патента, ни в дополнительный шестимесячный срок, платежи заявителем произведены не были.

Таким образом, на дату направления решения о признании заявки отозванной (22.08.2013) в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что и послужило причиной признания заявки отозванной.

Исходя из изложенного можно констатировать, что решение о признании заявки отозванной было вынесено Роспатентом правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ).

В возражении отмечено, что решение о выдаче патента на изобретение не было получено по почте, что и послужило причиной неуплаты пошлины. При этом указано, что «напоминания об уплате пошлины в адрес заявителя не поступало». Кроме того, представитель заявителя в возражении не отрицает, что имеет возможность отслеживания корреспонденции на сайте ФИПС по всем заявкам, которые ведет фирма «НЕВИНПАТ».

Здесь следует подчеркнуть, что заявитель вел дела с Роспатентом через уполномоченных им представителей – патентных поверенных фирмы «НЕВИНПАТ», зарегистрированных в федеральном органе.

Как следует из материалов дела, заявителем были представлены дополнительные материалы от 01.02.2012. В свою очередь, в корреспонденции от 09.02.2012, представитель заявителя был уведомлен (по тому же адресу) о том, что указанные дополнительные материалы в рамках Пилотной программы РРН поступили в Роспатент и будут приняты во внимание при экспертизе заявки по существу.

Представитель заявителя был также уведомлен в корреспонденции от 01.03.2012 о том, что «документ экспертизы будет направлен до истечения пяти месяцев с даты направления настоящего уведомления».

При этом, как следует из возражения, представители заявителя были осведомлены о возможности свободного доступа к информации о регистрациях с указанием правового статуса или о состоянии делопроизводства по заявкам на интернет-сайте ФИПС в разделе

«открытые реестры».

Кроме того, в течение более года (с даты вынесения решения о выдаче патента до даты вынесения решения об отзыве заявки) представителями заявителя не была использована какая-либо иная возможность (по телефону, письменное обращение) получить справку о делопроизводстве по заявке.

Что касается довода о том, что патентным поверенным, представляющим интересы заявителя, не было направлено напоминание о необходимости уплаты соответствующей пошлины, то направление такого «напоминания» не предусмотрено законодательством и может быть направлено исключительно по инициативе ведомства, как правило, в случаях, когда заявителем является частное лицо (без представителя), проживающее в регионе.

Таким образом, должной заинтересованности в получении патента проявлено не было.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о наличии объективных причин, послуживших основанием для неуплаты пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленные действующим законодательством сроки.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2015, решение Роспатента от 22.08.2013 оставить в силе.