

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 (далее – Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020, № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454, дата вступления в силу 06.09.2020, в редакции, действующей на дату подачи (25.01.2024) возражения (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.01.2024 от иностранного юридического лица АЛЬФА АНОМЕРИК САС (FR) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.07.2022 о признании заявки на изобретение № 2020134336/10 отозванной.

Заявка № 2020134336/10 на выдачу патента на изобретение «КОНЬЮГАТЫ ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ, СОДЕРЖАЩИЕ НУКЛЕОЗИДЫ С 7'-5'-АЛЬФА-АНОМЕРНЫМИ-БИЦИКЛИЧЕСКИМИ САХАРАМИ» была подана заявителем 10.05.2019 по процедуре РСТ (номер заявки РСТ/EP2019/062064) и переведена на национальную фазу в РФ 11.12.2020.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения на дату подачи (10.05.2019) заявки. Формула

изобретения содержит 5 (пять) независимых пунктов формулы, а именно: «1. Конъюгат олигонуклеотид-липидная группа...»; «28. Фармацевтическая композиция, содержащая конъюгат олигонуклеотид-липидную группу...»; «29. Способ изменения экспрессии гена...»; «30. Способ инициации пропуска 51 экзона пре-мРНК человеческого дистрофина у субъекта...»; «31. Способ лечения мышечной дистрофии...» и зависимых от них пунктов формулы оспариваемого патента.

По результатам рассмотрения заявки на изобретение № 2020134336/10 Роспатентом было принято 27.07.2022 решение о признании заявки отозванной, в связи с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, для представления заявителем необходимых для продолжения делопроизводства материалов, а именно ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу (пункт 1 статьи 1386 Кодекса).

В соответствие с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение, в котором отмечено следующее.

Запрашиваемые у заявителя для продолжения делопроизводства (экспертизы по существу) материалы не представлены им вовремя в связи с тем, что в электронной среде, посредством которой осуществлялась переписка по упомянутой заявке на изобретение № 2020134336/10, произошел технический сбой, вследствие чего документы, поданные заявителем 02.05.2023 в Роспатент посредством загрузки через «Личный кабинет» АРМ-регистратора (платежные поручения и ходатайства, необходимые для проведения экспертизы по существу), не были отправлены и доставлены по назначению для продолжения делопроизводства.

Указанный сбой заявитель обнаружил 20.07.2023 при осуществлении регулярной проверки входящей и исходящей корреспонденции в АРМ-регистраторе и «немедленно» подал заново в Роспатент необходимые для проведения экспертизы по существу документы (платежные поручения и ходатайства).

К возражению приобщены следующие материалы, относящиеся к доводам возражения:

-платежные поручения за восстановление срока и проведение экспертизы по существу от 20.04.2023 (далее – платежные поручения [1]);

- ходатайство о восстановлении пропущенного срока и ходатайство о проведении экспертизы по существу от 02.05.2023 (далее – ходатайства [2]);

- снимки документов (далее – снимки [3]);

- письмо Интернет-провайдера, подтверждающее факт сбоя в информационной системе от 20.10.2023 (далее- письмо Интернет-провайдера [4]).

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

С учетом даты подачи заявки (10.05.2019) и даты вынесения Роспатентом решения (27.07.2022) правовая база включает Договор о патентном праве РЛТ, подписанный Российской Федерацией 12.05.2009, вступивший в силу 12.08.2009 (далее – Договор РЛТ), Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированном в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, а также 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 отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной

деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941 с изменениями, внесенными постановлением Правительства России от 15.09.2011 и от 14.11.2013 № 1023, постановлением Правительства России от 22.03.2016 №227 и постановлением Правительства России от 23.09.2017 № 1151 (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, 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, полезную модель, промышленный образец взимаются соответственно патентные и иные пошлины.

Согласно пункту 1 статьи 1384 Кодекса по заявке на изобретение, принятой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных Кодексом, их соответствие установленным требованиям и устанавливается дата подачи заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1386 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 1 статьи 1389 Кодекса срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (пункт 1 статьи 1386) может быть восстановлен указанным федеральным органом исполнительной власти при условии, что заявитель укажет уважительные причины, по которым не был соблюден срок.

Согласно пункту 1 статьи 1389 Кодекса восстановление сроков, предусмотренных пунктом 1 статьи 1386 настоящего Кодекса, осуществляется на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отмене решения о признании заявки отозванной и восстановлении пропущенного срока.

Согласно пункту 2 статьи 1389 Кодекса ходатайство о восстановлении

пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока. Ходатайство подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности одновременно: с документами или дополнительными материалами, для представления которых необходимо восстановление срока, либо с ходатайством о продлении срока представления этих документов или материалов; либо с ходатайством о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу; либо с возражением в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Анализ доводов, изложенных в возражении и решении Роспатента о признании заявки отозванной, с учетом делопроизводства по заявке на изобретение № 2020134336/10, показал следующее.

По результатам рассмотрения, в адрес для переписки с заявителем было направлено 11.02.2021 уведомление о положительном результате формальной экспертизы заявки на изобретение, в котором заявитель был уведомлен о том, что формальная экспертиза заявки на изобретение, проведенная в соответствии со статьей 1384 Кодекса, завершена с положительным результатом.

Внимание заявителя также было обращено на то, что экспертиза заявки по существу будет проведена при поступлении соответствующего ходатайства, которое может быть подано в течение трех лет со дня подачи заявки на изобретение.

Следовательно, исходя из даты подачи заявки (10.05.2019), ходатайство о проведении экспертизы по существу должно было поступить от заявителя в срок до 10.05.2022 включительно.

Исходя из норм законодательства, действующего в период рассмотрения упомянутой заявки, экспертиза заявки на изобретение по существу должна проводиться лишь и только по ходатайству заявителя или третьего лица после завершения формальной экспертизы этой заявки с

положительным результатом (см. пункт 1 статьи 1386 Кодекса).

Как показывает анализ имеющихся материалов заявки, формальная экспертиза заявки на вышеупомянутое изобретение была проведена и завершена 11.02.2021 с положительным результатом, о чем заявитель был своевременно уведомлен с напоминанием о необходимости представить ходатайство о проведении экспертизы по существу.

Согласно нормам законодательства, действующего в период рассмотрения упомянутой заявки, ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу должно быть подано заявителем в течение трех лет с даты подачи заявки либо с даты международной подачи международной заявки на изобретение (см. пункт 1 статьи 1386 Кодекса).

Однако заявителем такого ходатайства представлено не было.

Согласно нормам законодательства, действующего в период рассмотрения упомянутой заявки, срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение составляет 3 (три) года. Данный 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 (см. пункт 1 статьи 1386 Кодекса).

Однако такого ходатайства от заявителя также не поступало.

Согласно нормам законодательства, действующего в период рассмотрения упомянутой заявки, если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной (см. пункт 1 статьи 1386 Кодекса).

Таким образом, поскольку соответствующего ходатайства (о проведении экспертизы по существу в срок до 10.05.2022) и/или ходатайства о продлении указанного срока заявителем представлено не было, то решение Роспатента от 27.07.2022, о признании заявки № 2020134336/10 отозванной,

является правомерным.

Тем не менее, действующее законодательство позволяет Роспатенту восстановить пропущенный заявителем срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу при условии, что заявитель укажет уважительные причины, по которым не был соблюден срок (см. выше пункт 1 статьи 1389 Кодекса).

Согласно пункту 2 статьи 1389 Кодекса ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока.

То есть, для восстановления пропущенного срока заявитель мог подать соответствующие ходатайства в период до 10.05.2023.

Как следует из материалов возражения, ходатайство о восстановлении пропущенного срока и ходатайство о проведении экспертизы по существу по заявке № 2020134336/10 поступило в Роспатент 20.07.2023, то есть, позже срока, установленного пунктом 2 статьи 1389 Кодекса (см. законодательную базу выше).

При этом пунктом 1 статьи 12 Договора PLT предусмотрено восстановление прав заявителя в отношении соответствующей заявки, если в соответствующем ходатайстве указаны причины несоблюдения срока и ведомство сочтет, что несоблюдение срока произошло несмотря на принятие надлежащих при данных обстоятельствах мер или, по выбору договаривающейся стороны, что любая задержка была непреднамеренной (см. законодательную базу выше).

Как указано в возражении, причиной несоблюдения срока подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока и ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу явился сбой в работе информационной системы, а именно сбой в системе, осуществляющей связь информационной системы заявителя с сетью Интернет.

Так, заявителем 20.04.2023 были оплачены необходимые пошлины в соответствии с пунктом 1.16.2 Приложения к Положению о пошлинах в размере 2100 рублей за восстановление срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, а в соответствии с пунктом 1.9 Приложения к Положению о пошлинах, заявителем была оплачена сумма в размере 31059 рублей за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу (см. платежные поручения [1]).

Как следует из платежных поручений [1], указанные пошлины были оплачены 20.04.2023 через банк. В платёжных поручениях указано в отношении какой заявки («заявка № 2020134336») и за какие юридически значимые действия («пошлина за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение» в размере 31059 рублей, «пошлина за восстан.срока подачи ходатайства о проведении экспертизы. Заявка № 2020134336» в размере 2100 рублей) производится оплата пошлин.

При этом каждый платежный документ имеет печать банка с отметкой «проведено», подтверждающую факт оплаты.

Со слов заявителя, с момента оплаты 20.04.2023 уплаченные суммы не возвращались на расчетный счет плательщика. Обратное также не представлено.

Как свидетельствуют представленные с возражением материалы, заявителем были подготовлены 02.05.2023, то есть до истечения 12 месяцев с момента истечения срока подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу, в электронном виде (файлы формата pdf) необходимые документы для восстановления делопроизводства по заявке № 2020134336/10, а именно: ходатайство о восстановлении пропущенного срока и ходатайство о проведении экспертизы по существу (см. ходатайства [2]).

Снимки экрана [3], отображающие раздел «Свойства» указанных документов, свидетельствуют о том, что упомянутые ходатайства [2] и

необходимые платежные поручения были подготовлены и загружены 02.05.2023 в Роспатент через «Личный кабинет» АРМ-регистратора.

Однако упомянутые документы по заявке № 2020134336 не были получены системой Роспатента из-за аппаратного сбоя на узловом оборудовании Интернет-провайдера, о чем свидетельствует письмо Интернет-провайдера от 20.10.2023 (см. письмо Интернет-провайдера [4]).

Вышеуказанные обстоятельства явились причиной несоблюдения срока, которые можно признать уважительными, с учетом предоставленных документов [1]-[4].

Можно принять во внимание факт наличия у заявителя оснований, препятствующих своевременному представлению ходатайства о проведении экспертизы по существу, по причине технического сбоя в системе делопроизводства.

Учитывая непреднамеренный характер пропуска упомянутых сроков, а также заинтересованность заявителя в получении патента и принимая во внимание положения Договора РЛТ, предусматривающие возможность восстановления прав заявителя в отношении заявки или патента, утраченных в связи с несоблюдением установленных сроков, в частности, для представления ходатайств о восстановлении пропущенного срока и о проведении экспертизы по существу, при оплате соответствующей пошлины, можно сделать вывод о наличии оснований для возобновления делопроизводства по заявке на изобретение № 2020134336/10.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2024, отменить решение Роспатента от 27.07.2022, восстановить делопроизводство по заявке № 2020134336/10.