

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 ООО «Фарм Инновационные Технологии» (далее – заявитель), поступившее 11.07.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 17.07.2013 о признании заявки на изобретение № 2008103675/15 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008103675/15 на выдачу патента на изобретение «Применение по новому назначению бензилбензоата в качестве антигрибкового средства, получение и применение антимикозных фармацевтических композиций» была подана заявителем 05.02.2008. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 01.08.2012, в следующей редакции:

1. Средство для терапевтического лечения и профилактики грибковых заболеваний кожи и придатков кожи, обширных и системных микозов кожи человека и животных, отличающееся тем, что оно представляет собой бензилбензоат.

2. Фармацевтическая композиция для терапевтического лечения и профилактики грибковых заболеваний кожи и придатков кожи, обширных и системных микозов кожи человека и животных, отличающаяся тем, что она содержит средство по п.1 в количестве не менее 0,1 вес.%.

3. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме мази, содержащей следующие ингредиенты (в вес.%): от 10 до 50% бензилбензоата, от 10 до 20% глицерина, от 15 до 50% сорбитола, от 3 до 10% масла растительного, остальное до 100% - дистиллированная вода.

4. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме лака для ногтей, содержащего следующие ингредиенты (в вес.%): от 30 до 50% бензилбензоата, 5% глицерина, 1% мочевины, от 5 до 15% карбокси метилцеллюлозы, от 30 до 50% этилацетата, 5% этанола, остальное до 100% - дистиллированная вода.

5. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме раствора для внутримышечных инъекций, содержащего следующие ингредиенты (в вес.%): от 1 до 70.% бензилбензоат, от 30 до 85% этиловый эфир олеиновой кислоты и не более 10% бензиловый спирт.

6. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она содержит один или более ферментных препаратов.

7. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она содержит одно или более соединений из числа кератолитических и кератопластических средств.

8. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она содержит одно или более соединений из числа аминокислот незаменимых и заменимых, пептидов и пептидомиметиков.

9. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она содержит одно или более соединений из числа витаминов и витаминоподобных соединений.

10. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она содержит одно или более соединений из числа средств, стимулирующих рецепторы кожи и подкожных тканей.

11. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она содержит одно или более соединений из числа средств, стимулирующих метаболические процессы.

12. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она содержит одно или более поверхностно-активных соединений.

13. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она содержит одно или более серосодержащих соединений и муколитических средств.

14. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она содержит одно или более соединений из числа антиоксидантов.

15. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она содержит одно или более соединений из числа смягчающих средств.

16. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она содержит одно или более соединений из числа комплексообразователей.

17. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что она содержит, по меньшей мере, одно вспомогательное вещество из группы системных и местных противогрибковых средств, антибиотиков, антисептиков, анальгезирующих или противовоспалительных средств, ферментных препаратов, кератолитических или кератопластических средств, аминокислот, пептидов, пептидомиметиков, витаминов, витаминоподобных соединений, средств, стимулирующих рецепторы кожи и подкожных тканей, средств стимулирующих метаболические процессы, поверхностно-активных соединений, серосодержащих соединений, муколитических средств, антиоксидантов, смягчающих средств, комплексообразователей, соединений для коррекции кислотно-основного состояния, ионного равновесия и ионной силы композиции, стабилизаторы.

18. Композиция по любому из п.п.2,17, отличающаяся тем, что она выполнена в форме, выбранной из группы: раствор, эмульсия, мазь, крем, гель, суспензия, паста, аэрозоль, пудра, пена, в том числе в виде капсул, суппозиторий, таблеток, раствора для инфузий, раствора для внутримышечных инъекций, лака для ногтей, шампуня, мыла, лосьона, дезодоранта, а также выполненные в виде пропитанных пластыря, губки, салфетки, полотенца.

19. Композиция по любому из п.п.2,17, отличающаяся тем, что она содержит вспомогательные компоненты, которые смешаны с бензилбензоатом в инертной атмосфере.

20. Композиция по любому из п.п.2,17, отличающаяся тем, что после смешивания бензилбензоата с вспомогательными компонентами она подвергнута фильтрации через мембрану с диаметром пор 0,22 мкм.

21. Композиция по любому из п.п.2,17, отличающаяся тем, что она выполнена с возможностью обработки поверхностей и объектов для терапевтического лечения и профилактики грибковых заболеваний кожи и придатков кожи, обширных и системных микозов человека и животных.

22. Композиция по любому из п.п.2,17, отличающаяся тем, что она выполнена с возможностью применения индивидуально или в комбинации с терапией антимикробными средствами при лечении и профилактики инфекционных заболеваний человека и животных».

По результатам рассмотрения указанной заявки было принято решение Роспатента от 17.07.2013 о признании 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 30.08. 2012.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной и просьбу «отменить решение об отзыве заявки и выдать патент на изобретение». При этом в возражении отмечено, что в адрес заявителя корреспонденции, касающейся заявки №2008103675/15, не поступало. В подтверждение указанного довода к возражению приложены материалы «внутренней служебной проверки», проведенной в отношении входящей корреспонденции за 2012-2014 годы.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (05.02.2008), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (17.07.2013) 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, 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, 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 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 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 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 в решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

По результатам экспертизы заявки по существу 30.08.2012, было вынесено и направлено в указанный адрес для переписки с заявителем (143000, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., 71, ООО «Фарм ИннТех» 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, установленные пунктом 8 Положения о пошлинах и подпунктом 1.14 приложения к Положению о пошлинах.

В установленный четырехмесячный срок с даты направления 30.08.2012 Роспатентом решения о выдаче патента, то есть до 30.12.2012, документ, подтверждающий уплату пошлины, заявителем представлен не был (см. пункт 8 Положения о пошлинах, а также пункт 1.14 Приложения к положению о пошлинах).

О данном обстоятельстве было сообщено заявителю в корреспонденции от 06.05.2013, в которой также указывалось на возможность продления этого срока на шесть месяцев, но с учетом увеличения размера суммы пошлины на 50% (см. пункт 8 Положения о пошлинах).

Таким образом, заявитель в полной мере был информирован о том, что для зачета пошлины следует представить платежный документ, свидетельствующий об оплате соответствующей пошлины, в предусмотренный законодательством срок.

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

В связи с истечением срока предоставления необходимых документов Роспатентом было принято 17.07.2013 решение о признании упомянутой заявки отозванной и направлено в указанный для переписки с заявителем адрес.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что на дату направления решения о признании заявки отозванной (17.07.2013) в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что и явилось причиной признания заявки отозванной.

Следовательно, решение о признании заявки отозванной было вынесено Роспатентом правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ).

Вместе с тем, в возражении отмечено, что уплата пошлины в установленный срок не была им произведена в связи с неполучением по независящим от него причинам упомянутого решения Роспатента о выдаче от 30.08.2012.

При этом в деле заявки отсутствуют сведения, подтверждающие факт получения заявителем указанного решения Роспатента.

Таким образом, заявителем были разъяснены причины несоблюдения им вышеупомянутого срока представления платежного документа, подтверждающие, что задержка уплаты пошлины и представление платежного документа была непреднамеренной.

Заинтересованность и серьезность намерений в получении патента заявителем подтверждена тем, что 10.07.2014 (до даты подачи настоящего возражения) была оплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2014, отменить решение Роспатента от 17.07.2013 и возобновить делопроизводство по заявке.