

**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, 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.05.2023 возражение от Итеос Белжьем СА, Бельгия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.12.2021 о признании заявки на изобретение № 2019134724/04 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2019134724/04 на выдачу патента на изобретение «Соединения формул (I) и (A), фармацевтическая композиция, лекарственное средство, применение и способ получения соединения формулы (I)» была подана заявителем 30.03.2018.

Согласно решению от 20.12.2021 заявка признана отозванной в связи «с непредставлением запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов в установленные сроки».

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении отмечено, что заявитель не получал решения о признании заявки отозванной. Не получал он также какой-либо промежуточной корреспонденции о состоянии делопроизводства по заявке. При этом заявитель подчеркивает, что для связи с ним/представителем были указаны адрес для переписки, электронной почты, номер телефона, однако, ни по одному из них не сообщалось о состоянии делопроизводства. Заявитель обращает внимание на ведомственную практику о направлении корреспонденции/промежуточных писем с напоминанием или уведомлением о необходимости представить запрашиваемые сведения во избежание решения о признании заявки отозванной. Поскольку заявителем является иностранное лицо, его представителем по данной заявке был патентный поверенный РФ, который, в свою очередь, по уважительной причине пропустил срок ответа на запрос и не имел возможности знать о вынесенном решении о признании заявки отозванной. Данной причиной явилось его неудовлетворительное состояние здоровья, не позволившее осуществлять делопроизводство по данной заявке со дня направления запроса. По этой же причине заявитель не был своевременно осведомлен о принятии решения о признании его заявки отозванной.

Учитывая приведенные обстоятельства, приведшие к непреднамеренной задержке с ответом на запрос, а также актуальность заявленного предложения заявитель просит учесть факт уплаты пошлин и продолжить делопроизводство по данной заявке.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии документов с заключением о состоянии здоровья (далее – [1]);
- копии платежных поручений (далее – [2]).

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

С учетом даты подачи заявки (30.03.2018) и даты вынесения Роспатентом решения (20.12.2021) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения

юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 2 статьи 1247 Кодекса граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, и иностранные юридические лица ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через патентных поверенных, зарегистрированных в указанном федеральном органе, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец взимаются соответственно патентный и иные пошлины.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 1 статьи 12 Договора РЛТ, подписанному Российской Федерацией 12.05.2009, вступившим в силу 12.08.2009 (далее – Договор РЛТ), 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, в частности, в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока; ведомство сочтет, что задержка была непреднамеренной.

Согласно пункту 83 Правил ИЗ, если заявителем в срок, указанный в абзаце втором пункта 82 Правил ИЗ, не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем вторым пункта 82 Правил ИЗ, или ходатайство о продлении этого срока, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, показал следующее.

Группа изобретений охарактеризована совокупностью признаков, содержащихся в семи (1, 9, 10, 11, 13, 14, 15) независимых и восьми (2-8, 12) зависимых пунктах формулы, которая была принята к рассмотрению.

При экспертизе заявки по существу заявителю был направлен 28.06.2021 запрос, в котором было предложено проанализировать содержащиеся в данном запросе доводы и представить уточненную формулу изобретения без изменения заявки на изобретение по существу. В запросе, в частности, было отмечено о целесообразности исключения из независимого пункта 1 формулы изобретения скобок и изложения признака (предпочтительно метил), (предпочтительно фтор- или хлор-) в виде метил, фтор-, хлор-, а также было предложено изложить назначения по пунктам 11, 13 формулы изобретения в виде «Применение соединений по любому из пп.1-8 формулы...» с представлением примеров/сведений, подтверждающих «пригодность средства для лечения или профилактики указанного заболевания или состояния (полученных, в частности, в эксперименте на адекватных моделях)».

От заявителя 27.09.2021 поступила корреспонденция, содержащая ходатайство с просьбой о продлении срока ответа на запрос. Уведомлением от 30.09.2021 данное ходатайство было удовлетворено, срок продлен до 28.11.2021. Поскольку в течение законодательно установленного срока от

заявителя не поступили запрашиваемые материалы, заявка была правомерно признана отозванной на основании действующей законодательной нормы (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

На заседании коллегии, состоявшемся 04.07.2023, представитель заявителя подтвердил, что решения Роспатента от 20.12.2021 и каких-либо промежуточных корреспонденций, в том числе уведомления о продлении срока ответа на запрос, им получено не было. При этом неудовлетворительное состояние официального представителя иностранного заявителя в Российской Федерации, а также ряд факторов (пандемия Covid 19), которые соотносятся к форс-мажорным, не позволили отслеживать состояние делопроизводства по заявке, вести переписку с иностранным лицом.

Документы [1] свидетельствуют о том, что законный представитель в Российской Федерации иностранного заявителя в период, включающий срок ответа на запрос, находился на лечении по состоянию своего здоровья, а также на реабилитации в связи с оперативным вмешательством по восстановлению двигательных функций. При этом можно учесть, что постоперационный и реабилитационный периоды при имеющемся диагнозе продолжаются неопределенно длительное время.

В деле заявки отсутствуют сведения, подтверждающие факт получения заявителем как уведомления о продлении срока ответа на запрос, так и решения Роспатента от 20.12.2021. Коллегия также не располагает какими-либо документами, подтверждающими факт получения заявителем упомянутых корреспонденций.

Кроме того, действительно, 30.01.2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11.03.2020 была объявлена пандемия, которая стала причиной серьёзных социально-экономических последствий, в том числе и перебоев в обратной связи с иностранными заявителями. Пандемия

COVID-19 привела к переносу или отмене множества научных, спортивных, религиозных, политических, культурных мероприятий, совещаний, исследований. В работе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), который является подведомственным Роспатенту учреждением, в период пандемии COVID-19 также были введены ряд ограничений, в том числе, в приеме корреспонденций, в связи с чем, обратная связь с иностранными лицами была затруднена.

Заявителем были разъяснены причины несоблюдения им вышеупомянутого срока представления запрашиваемых сведений. Данные причины носят непреднамеренный характер.

Кроме того, следует учесть, что заявитель представил запрашиваемые материалы, в том числе уточненную формулу, примеры, квитанцию об оплате пошлины, необходимые для продолжения делопроизводства, а также документы, свидетельствующие о наличии нетрудоспособности.

Таким образом, задержка представления заявителем запрашиваемых материалов не носит преднамеренного характера.

Согласно пункту 1 статьи 12 Договора PLT, подписанному Российской Федерацией 12.05.2009, вступившим в силу 12.08.2009 (далее – Договор), в случае несоблюдения заявителем срока для совершения действий 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 заявителем указаны причины несоблюдения срока и ведомство сочтет, что любая задержка была непреднамеренной.

Учитывая факт разъяснения заявителем причин несоблюдения им вышеупомянутого срока представления ответа на запрос и заинтересованность заявителя в получении патента, представление им уточненного варианта формулы, оплаты всех необходимых пошлин, можно говорить о непреднамеренной со стороны заявителя задержке предоставления ответа в

установленные сроки (пункт 1 статьи 12 Договора PLT).

Исходя из изложенного, в возражении содержатся доводы, позволяющие восстановить делопроизводство по заявке.

При этом пункт 1 статьи 12 Договора PLT позволяет восстановить права заявителя в отношении соответствующей заявки, а факт наличия указанных выше документов подтверждает добросовестность и серьезность намерений заявителя в получении им патента на изобретение по указанной заявке.

Резюмируя сказанное можно заключить, что поскольку заявителем является иностранное лицо, его представителем по данной заявке был патентный поверенный РФ (пункт 2 статьи 1247 Кодекса), который, в свою очередь, по уважительной причине пропустил срок ответа на запрос. Данной причиной явилось его неудовлетворительное состояние здоровья, осложнившееся ситуацией с Covid 19, в том числе трудности с пересылкой корреспонденции. В связи с пандемийной, а также геополитической ситуацией иностранное лицо принципиально не могло получить корреспонденции. Сказанное в целом не позволило осуществлять делопроизводство по данной заявке без нарушения сроков в период, совпавший с пандемией Covid 19. По этой же причине заявитель не был своевременно осведомлен о принятии Роспатентом решения по его заявке.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2023, отменить решение Роспатента от 20.12.2021 и восстановить делопроизводство по заявке № 2019134724.**