

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.10.2011 от компании КИДЖИН Н.В., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 28.04.2011 о признании заявки на изобретение №2008129105/10 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений "Конститутивные промоторы растений", совокупность признаков которой изложена в формуле, уточненной заявителем в корреспонденции, поступившей 22.11.2010, в следующей редакции:

«1. Трансгенное растение или растительная клетка, или растительные ткань или орган для экспрессии белков или пептидов, содержащие химерный ген, интегрированный в их геном, отличающиеся тем, что указанный химерный ген содержит конститутивный промотор, функционально связанный с гомологичной или гетерологичной последовательностью нуклеиновой кислоты, где промотор выбран из группы:

(a) последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:2;

(b) функционального фрагмента последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:2;

(c) последовательности нуклеиновой кислоты, идентичной по последовательности, по крайней мере, на 70% последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO:1 или 2;

(d) функционального фрагмента последовательности нуклеиновой кислоты (c).

2. Растение, растительная клетка, ткань или орган по п.1, где промоторная активность существенно не уменьшается, когда растение, клетка, ткань или орган подвергаются одному или нескольким биотическим и/или абиотическим стрессам.

3. Выделенная последовательность нуклеиновой кислоты, имеющая промоторную активность при встраивании в растительные клетки, где указанная последовательность нуклеиновой кислоты содержит последовательность, выбранную из:

(a) последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:2;

(b) фрагмента последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:2;

(c) последовательности нуклеиновой кислоты, идентичной по последовательности, по крайней мере, на 70% последовательности нуклеиновой кислоты с SEQ ID NO:1 или 2;

(d) фрагмента последовательности нуклеиновой кислоты (c).

4. Фрагмент по п.1 (b) или 3 (b), где указанный фрагмент содержит, по крайней мере, 200 последовательных нуклеотидов последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:2.

5. Химерный ген, содержащий последовательность нуклеиновой кислоты по п.3 или 4, функционально связанный с гомологичной или гетерологичной последовательностью нуклеиновой кислоты и, необязательно, с 3' UTR-последовательностью.

6. Химерный ген по п.5, где указанная 3' UTR-последовательность представляет собой последовательность нуклеиновой кислоты SEQ ID NO:3 или фрагмент последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO:3, или последовательность нуклеиновой кислоты, идентичной по нуклеотидной последовательности, по крайней мере, на 70% последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO:3.

7. Вектор для трансформации, содержащий последовательность нуклеиновой кислоты по пп.3 или 4, или химерный ген по пп.5 или 6.

8. Трансгенное растение или растительная клетка для экспрессии белков или пептидов, содержащие химерный ген по пп.5 или 6.

9. Применение промотора, выбранного из группы:

(a) последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:2;

(b) функционального фрагмента последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:2;

(c) последовательности нуклеиновой кислоты, идентичной по последовательности, по крайней мере, на 70% последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO:1 или 2;

(d) функционального фрагмента последовательности нуклеиновой кислоты (c)

для конститутивной экспрессии смысловой и/или антисмысловой последовательности нуклеиновой кислоты в трансгенном растении или растительной клетке, или растительных ткани или органе.

10. Применение по п.9, последовательность нуклеиновой кислоты кодирует белок SEQ ID NO:5.

11. Способ получения трансгенного растения или растительной клетки, содержащий стадии:

(a) получения химерного гена по п.5 или 6, или вектора по п.7;

(b) трансформации растения или растительной клетки указанным химерным геном или вектором; и, необязательно,

(c) регенерация трансгенных растений».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 28.04.2011 о признании заявки отозванной на основании п. 4 ст. 1384, п. 5 ст. 1386 Кодекса, в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки материалы, указанные в запросе от 17.01.2011 или ходатайство о продлении срока ответа.

Заявителем 07.10.2011 было подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

- Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 07.07.2003, принятый 18.06.2003 (далее – [1]);

- Сведения, полученные из Интернет <http://about.beeline.ru/index.wbp> (далее – [2]);

- Устав Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» от 17.12.2010 (далее – [3]);

- Договор № 1982896 от 28.04.01 с приложениями № 1 от 28.04.2001, № 3 от 28.04.2001 и письмом от 02.12.2010 (далее – [4]).

В возражении заявитель отмечает, что он не согласен с решением о признании заявки отозванной, т.к. предъявленные ему требования не соответствуют действующему законодательству.

Заявитель считает, что решение Роспатента о признании заявки на

изобретение отозванной вынесено в нарушение положений пункта 5 статьи 1386 Кодекса и пунктов 13.3. и 12.4. Административного регламента 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 года. № 327, зарегистрированного в Минюсте РФ 20.02.2009, рег. № 13413, опубликованного 25 мая 2009 года (далее – Регламент ИЗ).

В возражении обращается внимание на то, что в соответствии с уведомлением Роспатента от 24.03.2011, срок для подачи ответа или ходатайства о продлении срока ответа был установлен 20.04.2011. Заявителем в 18 часов 44 минуты факсом было направлено ходатайство о продлении срока ответа на запрос, при этом обратным электронным сообщением было подтверждено, что документ был принят адресатом по номеру 234-30-58 в 18 часов 45 минут. Заявителем 21.04.2011 был представлен оригинал документа. Таким образом, по мнению заявителя, им были осуществлены действия в полном соответствии с требованиями пунктов 12.4. и 13.3. Регламента ИЗ.

Заявитель отмечает, что в соответствии с требованиями пункта 12.4. Регламента ИЗ, срок для направления материалов в процессе делопроизводства по заявке считается соблюденным, если в последний день срока указанные материалы представлены непосредственно через экспедицию Роспатента или сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока. При этом он отмечает, что факс был направлен через официальную организацию связи и организация связи подтвердила факт приема сообщения. Заявитель отмечает, что пункт 14 статьи 2 закона «О связи» [1] определяет, что «организация связи – это юридическое лицо,

осуществляющее деятельность в области связи в качестве основного вида деятельности». При этом, по мнению заявителя, ОАО «Вымпел-Коммуникации» является официальной организацией связи, в которую могут быть сданы материалы до двадцати четырех часов последнего дня срока, поскольку, согласно его устава предоставление услуг связи является основным видом его деятельности.

По мнению заявителя, ссылка на правила внутреннего распорядка Роспатента, в частности, об окончании регистрации документов после 18 часов 15 минут, указанная в решении Роспатента о признании заявки отозванной, противоречит статье 194 Кодекса, определяющей порядок совершения действий в последний срок, а именно, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 194 письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сданными в срок. При этом, по мнению заявителя, Кодекс (в частности, статья 194 Кодекса) не содержит никаких указаний о специальном характере статьи 194 Кодекса и об особом порядке ее применения.

Заявитель обращает внимание на то, что в Регламенте ИЗ имеется прямое указание на то, что срок направления материалов в процессе производства по заявке считается соблюденным, если в последний день срока указанные материалы представлены непосредственно через экспедицию Роспатента или сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока. По мнению заявителя, он законно воспользовался второй альтернативой – представил ходатайство о продлении срока ответа используя услуги организации связи (ОАО «Вымпел-Коммуникации»), при этом представил материалы до 24 часов последнего дня срока.

Кроме того, по мнению заявителя, размещенная на сайте Роспатента информация для заявителей о порядке регистрации факсов в нерабочее

время носит рекомендательный характер, что отражено в последнем абзаце указанной «информации для заявителей».

Заявитель подчеркивает, что он выполнил все требования Регламента ИЗ, представил ходатайство факсом (используя услуги органа связи) в день истечения срока, в течение 24 часов этого дня, а оригинал документа был представлен на следующий день (в срок менее, чем один месяц, предписанный Регламентом ИЗ).

На основании данных доводов заявитель считает, что решение Роспатента о признании заявки отозванной было принято Роспатентом неправомерно.

С учетом даты подачи международной заявки (12.12.2006), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (28.04.2011) и даты поступления возражения (07.10.2011), правовая база включает Кодекс, Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003г. № 82, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003г. рег. № 4852 (далее - Правила ИЗ), упомянутые выше Регламент ИЗ и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о

продлении этого срока, заявка признается отозванной.

В соответствии с пунктом 5 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 невозможно. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 194 Кодекса, если срок установлен для свершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако, если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 194 Кодекса письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сданными в срок.

В соответствии с пунктом 12.4. Регламента ИЗ материалы, направляемые заявителем в процессе производства по заявке, предоставляются в установленные Кодексом сроки. Срок для направления материалов в процессе производства по заявке считается соблюденным, если в последний день срока указанные материалы представлены непосредственно через экспедицию Роспатента или сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока. Если переписку по заявке осуществляет представитель заявителя, сроки совершения действий представителем не отличаются от сроков, установленных для заявителей; в

частности, в тех случаях, когда они исчисляются со дня получения корреспонденции Роспатентом, получение ее представителем рассматривается как получение самим заявителем.

В соответствии с пунктом 13.3. Регламента ИЗ, оригиналы документов заявки, переданные по факсу, должны быть представлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу. При соблюдении этого условия датой поступления документа считается дата поступления его по факсу.

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

Уведомлением Роспатента от 24.03.2011 заявителю сообщалось о удовлетворении его ходатайства о продлении срока ответа на запрос экспертизы, при этом срок для предоставления ответа или подачи ходатайства о продлении срока ответа был продлен до 20.04.2011, т.е. последним днем предоставления ответа или ходатайства о продлении срока ответа была установлена дата 20.04.2011.

Заявителем 20.04.2011 в 18 часов 44 минуты, по факсу было направлено ходатайство о продлении срока ответа на запрос дополнительных материалов, а 21.04.2011 в Роспатент был представлен оригинал данного ходатайства.

Целесообразно отметить, что в соответствии с требованиями пункта 12.4. Регламента ИЗ в последний день срока материалы могут быть представлены непосредственно через экспедицию Роспатента или могут быть сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока.

При этом пункт 14 статьи 2 закона «О связи» [1] содержит определение организации связи, в соответствии с которым: «организация

связи – это юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи в качестве основного вида деятельности».

Согласно устава ОАО «Вымпел - Коммуникации» [3], ОАО «Вымпел - Коммуникации» является официальной организацией связи, основными видами деятельности которой является предоставление услуг связи (см. п. 4.2.5. устава [3]).

Для подтверждения передачи факсимильного сообщения через отделение связи заявителем представлен договор с приложениями [4], подтверждающие факт предоставления услуг связи (в том числе факсимильной) фирме ООО «Городисский и Партнеры» отделением связи - ОАО «Вымпел - Коммуникации», а к возражению приложен документ, подтверждающий факт получения Роспатентом факсимильного сообщения до двадцати четырех часов последнего дня срока.

Из выше изложенного следует, что заявитель в последний день срока передал факсимильное сообщение в Роспатент, воспользовавшись услугами ОАО «Вымпел - Коммуникации», являющимся в соответствии с пунктом 14 статьи 2 закона «О связи» [1], отделением связи.

Таким образом, заявителем было выполнено требование пункта 2 статьи 194 Кодекса и требование п.п. 12.4., 13.3. Регламента ИЗ, а именно, в последний день срока через отделение связи было подано ходатайство о продлении срока, которое считается поступившим 20.04.2011, поскольку на следующий день (21.04.2011) был представлен оригинал документа ранее поступившего по факсу.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения о признании заявки отозванной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.10.2011, отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной от 28.04.2011, возобновить делопроизводство по заявке на изобретение № 2008129105/13.