

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании САНДОЗ АГ, Швейцария (далее – заявитель), поступившее 11.12.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.11.2014 о признании заявки на изобретение № 2011127902/15 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011127902/15 на выдачу патента на изобретение «Способ и устройство перорального введения композиции» с приоритетом от 15.01.2009 была подана 15.01.2010.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции от 02.12.2013, в следующей редакции:

«1. Устройство для перорального введения композиции, содержащее: чашу (20), образующую углубление (30) с наружным ободом (40), охватывающим углубление (30); композицию (10), размещенную в углублении (30), содержащую по меньшей мере гелеобразующий агент и активный агент; и покровный элемент (50), прикрепленный к ободу (40) и полностью покрывающий углубление (30), причем покровный элемент (50) вместе с углублением (30) удерживает композицию (10) внутри углубления (30) и имеет наружную поверхность (52) с противоположной стороны от

внутренней поверхности (54) покровного элемента (50), граничащей с углублением (30), отличающееся тем, что в покровном элементе (50) выполнено одно или более отверстий (60а-с) для обеспечения сообщения внутренней поверхности (54) и наружной поверхности (52) покровного элемента (50), композиция (10) выполнена в виде множества твердых частиц, каждая из которых имеет определенный размер, причем все из упомянутых одного или более отверстий (60) имеют просвет меньше, чем минимальный размер частиц с возможностью удержания за счет этого всех частиц внутри углубления.

2. Устройство по п.1, в котором упомянутые одно или более отверстий (60а-с) выполнены в виде одной или более щелей, одной или более перфораций или одного или более отверстий, обеспеченных ячейками сетки, образующей покровный слой (50).

3. Устройство по п.1 или 2, в котором по меньшей мере одно отверстие выполнено с возможностью сообщения внутренней поверхности (54) и наружной поверхности (52), соединяющего углубление (30) с наружной поверхностью устройства.

4. Устройство по п.1 или 2, в котором по меньшей мере одно отверстие уплотнено водорастворимым слоем (70а, b), размещенным по меньшей мере на одном отверстии (60), и покровный элемент (50) прикреплен к ободу (40) герметичным соединением, простирающимся вдоль всей окружности обода.

5. Устройство по п.4, в котором в углублении (30) содержится газ, окружающий композицию (10), обеспечивающий вакуум внутри углубления (30).

6. Устройство по п.1, дополнительно включающее чашу (20), образующую углубление (30), а также рукоятку (80), присоединенную к чаше, причем рукоятка вместе с чашей образуют ложку.

7. Устройство по п.6, дополнительно включающее каналы, простирающиеся сквозь наружный обод (40), соединяющие углубление (30) с внешней стороной устройства, причем секции каналов выполнены на поверхности рукоятки (80) или в рукоятке (80), или простираются сквозь

поверхность раздела между покровным элементом (50) и ободом, или сочетают такие выполнения.

8. Устройство по п.6 или 7, в котором каналы выполнены в виде канавок на той стороне рукоятки, где на ободе расположен покровный элемент.

9. Устройство по п.1, дополнительно включающее упаковку, ограждающую все устройство или все углубление и ограничивающую атмосферу, включающую газ, воздух, инертный газ, азот или диоксид углерода, при стандартном или вакууметрическом давлении.

10. Способ изготовления устройства для перорального введения композиции, в котором: обеспечивают чашу (20), образующую углубление (30), а также наружный обод (40), охватывающий это углубление (30); вводят в углубление (30) твердую композицию (10), содержащую гелеобразующий агент и активный агент; и прикрепляют покровный элемент (50) к ободу (40) с обеспечением покрытия всего углубления (30) покровным элементом (50), причем размещают покровный элемент (50) с внутренней поверхностью (54), граничащей с углублением (30), и наружной поверхностью (52), расположенной с противоположной стороны от углубления; и полностью закрывают композицию (10) и чашу (20) покровным элементом (50) с обеспечением удержания всей композиции (10) в углублении (30), отличающийся тем, что покровный элемент (50) выполнен с одним или более отверстиями (60a-c), приспособленными для обеспечения сообщения внутренней поверхности (54) и наружной поверхности (52) покровного элемента (50), причем композиция (10) используется в виде множества твердых частиц с определенными размерами и все из упомянутых одного или более отверстий (60) имеют просвет меньше, чем минимальный размер частиц с возможностью удержания за счет этого всех частиц внутри углубления.

11. Способ по п.10, в котором упомянутые одно или более отверстий (60a-c) в покровном элементе выполняют резанием, перфорированием,

прокалыванием, сверлением или обеспечением покровного элемента (50) в виде сетки (250с) с ячейками (260с), образующими отверстия (60а-с).

12. Способ по п.10 или 11, в котором дополнительно уплотняют одно или более отверстий (60а-с) водорастворимым слоем (70а, b), нанося его на отверстия (60) и герметично прикрепляя покровный элемент (50) к ободу (40) вдоль всей окружности обода (40) с обеспечением уплотнения внутренней поверхности углубления (30).

13. Способ по п.11, в котором внутреннее пространство углубления вакуумируют во время или после уплотнения углубления (30).

14. Способ перорального введения композиции, в котором: (а) обеспечивают устройство, имеющее чашу, образующую углубление, где размещается композиция, содержащая гелеобразующий и активный агент, и включающее покровный элемент, покрывающий углубление для удержания внутри него композиции, причем покровный элемент выполнен с одним или более отверстиями для обеспечения сообщения углубления и наружной стороны углубления, а композицию используют в виде множества твердых частиц, каждая из которых имеет определенный размер и все из упомянутых одного или более отверстий имеют просвет меньше, чем минимальный размер частиц с возможностью удержания за счет этого всех частиц внутри углубления; (б) подают воду в углубление сквозь упомянутые одно или более отверстий покровного элемента с обеспечением воздействия воды на композицию в течение минимального периода времени, причем композиция поглощает по меньшей мере часть воды за время этого воздействия; и (в) вводят композицию в полость рта пациента после завершения стадии (б), отличающийся тем, что после завершения стадии (б) покровный элемент удаляют.

15. Способ по п.14, дополнительно включающий стадию (г) растворения водорастворимого слоя, уплотняющего по меньшей мере одно из отверстий, погружением устройства в воду до или после иницирующей стадии (б).

16. Способ по п.15, дополнительно включающий стадию (д) обеспечения вакуума внутри углубления при полном уплотнении углубления

покровным элементом, в котором стадия (б) включает втягивание воды в углубление путем компенсации давления вакуума и внешней атмосферы при по меньшей мере частичном растворении водорастворимого слоя, очищающем по меньшей мере одно из отверстий.

17. Способ по п.14, в котором по меньшей мере одно из отверстий устройства погружают в воду до тех пор, пока по меньшей мере существенное количество воды не войдет в углубление».

По результатам рассмотрения данной заявки Роспатентом было вынесено решение от 19.12.2013 о выдаче патента на изобретение.

В дальнейшем, ввиду того, что заявителем в установленные сроки не было представлено документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию упомянутого изобретения и выдачу на него патента, было принято 26.11.2014 решение о признании заявки на изобретение отозванной.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение. В возражении заявитель отмечает, что не имел возможности уплатить упомянутую пошлину и представить соответствующий платежный документ в установленный срок, поскольку указанное решение о выдаче патента от 19.12.2013 им получено не было.

О наличии решения о выдаче патента заявитель узнал лишь из решения Роспатента от 26.11.2014 о признании заявки отозванной.

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

С учетом даты международной подачи заявки (15.01.2010) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (26.11.2014) 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (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 так же 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, № 47, ст. 6106) (далее – Положения о пошлинах).

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Договора 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, 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.

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.

Согласно пункту 1 статьи 1393 Кодекса на основании решения о выдаче патента на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдает патент на изобретение.

Согласно пункту 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. Аналогичное требование изложено в пункте 28.3 Регламента ИЗ.

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 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 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.

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

По результатам рассмотрения заявки на изобретение 19.12.2013 было вынесено и направлено в адрес представителя заявителя решение о выдаче патента.

В законодательно установленный срок с даты направления решения о выдаче патента (см. пункт 8 Положения о Пошлинах) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины представлен не был.

Таким образом, на дату направления решения о признании заявки отозванной (26.11.2014) в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что и явилось причиной признания заявки отозванной.

Однако в возражении заявитель указывает на то, что им не было получено решение Роспатента о выдаче патента на изобретение от 19.12.2013, о наличии которого ему стало известно только из решения Роспатента о признании заявки отозванной от 26.11.2014.

При этом, в деле заявки отсутствуют сведения, подтверждающие факт получения заявителем данного решения о выдаче патента на момент отзыва заявки. Коллегия также не располагает какими-либо документами, подтверждающими факт получения заявителем упомянутого решения о выдаче патента.

Следует отметить, что заявителем были разъяснены причины несоблюдения им вышеупомянутого срока представления платежного документа. Таким образом, задержка заявителем представления платежного документа была непреднамеренной (см. подпункты (iii) и (iv) пункта 1 статьи 12 Договора PLT, пункт 1 статьи 1389 Кодекса).

Исходя из изложенного, коллегия находит возможным отменить решение о признании заявки отозванной, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2014, отменить решение Роспатента от 26.11.2014 о признании заявки на изобретение № 2011127902/15 отозванной и возобновить делопроизводство по данной заявке.