

**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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании КАТАБАЗИС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ, ИНК, США (далее – заявитель), поступившее 16.03.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании заявки на изобретение № 2011104016/04 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений: «Ацетилированные жирными кислотами салицилаты и их применение».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение от 18.09.2014 о признании заявки на изобретение №2011104016/04 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 28.10.2013.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении указано, что «заявитель получил информацию о том, что было вынесено решение о выдаче патента только из решения о признании заявки отозванной», полученного 22.09.2014. При этом отмечено, что «не будучи уведомлен о вынесении решения о выдаче патента, заявитель не имел никакой возможности оплатить патентные пошлины» ни в установленный срок, ни в дополнительный.

Учитывая изложенные обстоятельства, заявитель просит «отменить решение Роспатента об отзыве заявки на изобретение, продолжить делопроизводство по данной заявке и представить ему возможность оплаты установленных пошлин и получения патента».

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

С учетом даты международной подачи заявки (08.07.2009), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (18.09.2014) и даты подачи возражения, правовая база включает 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 (далее – Регламент ИЗ) и 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №51, ст. 6170, 2011, №39, ст. 5487, 2013, 347, ст. 6106), (далее – Положение о пошлинах).

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.

Согласно пункту 24 Регламента ИЗ по результатам экспертизы заявки по существу должен быть направлен исходящий документ экспертизы (решение, уведомление или запрос) не позднее 12 месяцев со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

Ответ на запрос или уведомление экспертизы, а также дополнительные материалы, представленные заявителем по собственной инициативе, рассматриваются в срок не более 2 месяцев со дня поступления корреспонденции.

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 1 статьи 1393 Кодекса на основании решения о выдаче патента на полезную модель 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 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 28.10.2013 было вынесено и направлено представителю заявителя в указанный в заявлении адрес для переписки (Михайлюк, Сороколат и партнеры-патентные поверенные», Е.Л. Носыревой, Кудринская площадь, 1, а/я 35, Москва, 123242) решение Роспатента о выдаче патента на изобретение. В приложении к упомянутому решению было дано Разъяснение о сроках и 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.

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

Таким образом, на дату 18.09.2014 направления решения о признании заявки отозванной в материалах заявки отсутствовал документ, подтверждающий оплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, что и послужило причиной признания заявки отозванной.

Исходя из изложенного можно констатировать, что решение о признании заявки отозванной было вынесено Роспатентом правомерно (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса и пункт 28.3 Регламента ИЗ).

В дальнейшем, как следует из материалов дела, произошла смена представителя заявителя и, соответственно, изменение адреса для переписки, о чем ведомство было извещено в корреспонденции, поступившей 13.11.2013, т.е. после направления решения Роспатента о выдаче патента на изобретение. В адрес нового

представителя заявителя было направлено письмо от 21.11.2013, согласно которому ходатайство о внесении указанных изменений было удовлетворено. При этом сообщалось, что адрес нового представителя заявителя будет опубликован в официальном бюллетене, и в указанный адрес будет направлен охранный документ.

В возражении отмечено, что решение о выдаче патента на изобретение не было получено новым представителем заявителя, что и послужило причиной неуплаты пошлины. При этом подчеркнуто, что уведомления («напоминания об уплате пошлины») по истечении 4 месяцев с даты вынесения решения о выдаче, в адрес заявителя также не поступало.

Действительно, на дату направления решения о выдаче патента на изобретение согласно доверенности, подписанной заявителем 28.10.2013, произошла смена представителей заявителя.

Вместе с тем, на момент передачи полномочий одному представителю и отмены полномочий другого представителя, согласно делопроизводству по заявке, установлено следующее. На запрос экспертизы по существу от 27.05.2013, направленный в адрес представителя заявителя, указанный в качестве адреса для переписки и приведенный выше в настоящем заключении, заявителем были представлены дополнительные материалы и измененная формула изобретения (от 04.09.2013), поступившие 09.09.2013.

Здесь следует подчеркнуть, что заявитель вел дела с Роспатентом через уполномоченных им представителей – патентных поверенных.

Порядок рассмотрения, в частности, срок ответа на запрос или уведомление экспертизы, а также дополнительные материалы, представленные заявителем по собственной инициативе, регламентируются положением пункта 24 Регламента ИЗ, согласно которому срок установлен не более 2 месяцев со дня поступления корреспонденции.

Очевидно, что после направления указанных материалов патентные поверенные располагали информацией о реальных сроках их рассмотрения.

При этом согласно пункту 6 (абз.б) Нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 года № 160) контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции (без учета дня приема) на внутригородской территории городов федерального значения (которым является Москва) составляют 2 дня.

При этом, патентные поверенные осведомлены о возможности свободного доступа к информации о регистрациях с указанием правового статуса или о состоянии делопроизводства по заявкам на интернет-сайте ФИПС в разделе «открытые реестры». Довод, приведенный в возражении, о том, что заявитель не получал решения о выдаче патента по почте, не может служить уважительной причиной несоблюдения срока уплаты пошлины.

Кроме того, следует отметить, что в течение года с даты направления дополнительных материалов на запрос экспертизы и вынесения решения о выдаче патента до даты вынесения решения о признании заявки отозванной представителями заявителя не была использована какая-либо иная возможность (по телефону, письменное обращение) получить справку о делопроизводстве по заявке.

Что касается довода заявителя о том, что патентным поверенным, представляющим интересы заявителя, не было направлено напоминание о необходимости уплаты соответствующей пошлины, то направление такого «напоминания» не предусмотрено законодательством и может быть направлено исключительно по инициативе ведомства, как правило, в случаях, когда заявителем является частное лицо (без представителя), проживающее в регионе.

Таким образом, должной заинтересованности в получении патента проявлено не было.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о наличии объективных причин, послуживших основанием для неуплаты пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента в установленные действующим законодательством сроки.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2016, решение Роспатента от 18.09.2014 о признании заявки отозванной оставить в силе.**