

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании «НЕУРИМ ФАРМАСЬЮТИКАЛС (1991) ЛТД.», Израиль (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 04.09.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании заявки на изобретение № 2011131532/15 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлен «Способ лечения первичной бессонницы», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции 12.03.2012, в следующей редакции:

«1.Применение мелатонина, перорально в композиции с замедленным высвобождением, в производстве лекарственного средства для лечения субъективно оцененного нересторативного сна у пациентов, страдающих первичной бессонницей, по определению DSM-IV, в котором указанное лекарственное средство включает также, по меньшей мере, один фармацевтически приемлемый разбавитель, консервант, антиоксидант, растворитель, эмульгатор, адъювант или носитель, в котором указанный мелатонин присутствует в указанном лекарственном средстве при эффективном количестве в пределах от 0,0025 до 50 мг.

2. Использование по п. 1, при котором лекарственное средство представлено в единичной дозированной форме, а каждая единичная доза содержит мелатонин в пределах 0,025-10 мг;

3. Использование по п. 2, при котором указанная композиция с замедленным высвобождением включает акриловую резину.

4. Лекарственное средство для лечения субъективно оцененного нересторативного сна у пациентов, страдающих первичной бессонницей, по определению DSM-IV, содержащее мелатонин, в эффективных количествах в пределах от 0,0025 до 50 мг, перорально в композиции с замедленным высвобождением, и, по меньшей мере, один фармацевтически приемлемый разбавитель, консервант, антиоксидант, растворитель, эмульгатор, адъювант или носитель.

5. Лекарственное средство по п. 4, в котором каждая единичная доза содержит мелатонин в пределах от 0,0025 до 10 мг.

6. Лекарственное средство по п. 5, в котором указанная композиция с замедленным высвобождением включает акриловую резину».

По заявке № 2011131532/15 Роспатентом принято решение от 04.06.2012 о признании заявки отозванной. Решение мотивировано исчерпанием срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, установленного пунктом 1 статьи 1386 Кодекса.

Заявителем 04.09.2012 было подано возражение в палату по патентным спорам.

В возражении отмечено следующее.

Указанная заявка на изобретение перешла на национальную фазу в Российскую Федерацию 11.07.2004 через Евразийское патентное ведомство (далее – ЕАПО) в соответствии с положениями статьи 20 Евразийской патентной конвенции, подписанной 9 сентября 1994 года, ратифицированной Федеральным законом от 1 июня 1995 г. № 85-ФЗ «О ратификации Евразийской патентной конвенции» (далее – Евразийская патентная конвенция).

В результате экспертизы по существу заявленного изобретения в ЕАПО было вынесено решение об отказе в выдаче евразийского патента от 07.07.2010.

После отклонения 21.04.2011 в ЕАПО возражения на решение об отказе в выдаче евразийского патента, заявитель воспользовался подпунктом 2 статьи 16 ЕАПК для преобразования евразийской заявки в национальную патентную заявку Российской Федерации, подав 21.07.2011 заявку на изобретение в Роспатент. Заявитель отмечает, что им были соблюдены все необходимые требования, включая подачу 14.12.2011 ходатайства о проведении экспертизы по существу и уплату соответствующей пошлины. Однако после завершения 10.04.2012 формальной экспертизы по данной заявке с положительным результатом, Роспатентом было вынесено 04.06.2012 решение о признании заявки отозванной по причине пропущенного срока для подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу. При этом Роспатент руководствовался сроком, исходя из международной даты подачи 12.08.2002. В возражении отмечено, что рассматриваемая заявка не является международной заявкой, переводимой на национальную фазу, а срок подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу необходимо исчислять от даты «передачи евразийской заявки в Роспатент», то есть от 06.09.2011. Заявитель, ссылаясь на пункт 1 статьи 1386 Кодекса, считает, что именно эта дата (06.09.2011) является датой подачи заявки.

С учетом изложенных обстоятельств заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной и возобновить по ней делопроизводство.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (12.08.2002), даты поступления заявки из Евразийского патентного ведомства в Роспатент (21.07.2011), даты вынесения Роспатентом решения о признании заявки отозванной (04.06.2012), даты поступления возражения (04.09.2012), правовая база включает Кодекс, Конвенцию, Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции (далее – Патентная инструкция); Договор о патентной

кооперации от 19 июня 1970 года, ратифицированный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1977 года № 6758-IX «О ратификации Договора о патентной кооперации» (далее – Договор РСТ); Инструкцию к Договору о патентной кооперации от 19 июня 1970 года (далее – Инструкция РСТ); 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (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 (далее – Положения о пошлинах), Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1386 Кодекса по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза по существу.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 2 статьи 1387 Кодекса заявка на изобретение признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

Согласно пункту 3 статьи 1387 Кодекса решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения.

Согласно пункту 2 статьи 1396 Кодекса рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в соответствии с Евразийской патентной конвенцией силу предусмотренной Кодексом заявки на изобретение, осуществляется начиная со дня, когда федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия евразийской заявки.

Согласно пункту 1 статьи 16 Конвенции до истечения шести месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в удовлетворении возражения, заявитель может подать в Евразийское ведомство ходатайство с указанием Договаривающихся Государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре.

В соответствие с пунктом 2 статьи 16 Конвенции в каждом указанном таким образом Договаривающемся Государстве евразийская заявка, в отношении которой было принято такое решение и которая является предметом такого ходатайства, считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи, и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка,

со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством, и подлежит дальнейшей процедуре в национальном ведомстве при условии, что заявитель уплатит национальному ведомству требуемые национальные пошлины.

Согласно статье 20 Конвенции Договор о патентной кооперации и Инструкция к нему применяются в рамках Евразийской патентной системы, а в случае расхождения между ними и настоящей Конвенцией и Инструкцией, применяются первые. Евразийское ведомство является получающим ведомством, а также указанным и выбранным ведомством в соответствии с Договором о патентной кооперации, и может по уполномочию Административного совета испрашивать статус Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с указанным Договором.

Согласно правилу 71 Патентной инструкции заявитель в отношении международной заявки, в которой указаны Договаривающиеся государства для целей получения евразийского патента, должен до истечения тридцати одного месяца с даты приоритета, указанной в статье 2(xi) Договора о патентной кооперации, представить в Евразийское ведомство: заверенную в соответствующем получающем ведомстве копию международной заявки, если рассылка этой международной заявки, предусмотренная статьей 20 Договора о патентной кооперации, еще не была осуществлена; документ об уплате единой процедурной пошлины, предусмотренной статьей 15(2) Конвенции; перевод международной заявки на русский язык, если международная заявка была подана не на русском языке; ходатайство о проведении экспертизы по существу, предусмотренное правилом 46 Инструкции.

Евразийское ведомство в качестве указанного или выбранного ведомства не начинает рассмотрение международной заявки до истечения срока, упомянутого в пункте (1) настоящего правила, за исключением случаев, когда заявитель представит в Евразийское ведомство с учетом сроков, указанных в пункте (3) настоящего правила, документы, перечисленные в

пункте (1) настоящего правила, и специальное ходатайство о более раннем начале такого рассмотрения.

Согласно статье 11(3) Договора РСТ с учетом положений, предусмотренных статье 64(4), любая международная заявка, отвечающая требованиям, перечисленным в подпунктах (i) - (iii) пункта (1), и в отношении которой установлена дата международной подачи, имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном государстве с даты международной подачи, которая считается действительной датой подачи в каждом указанном государстве.

Согласно статье 45(1)(2) Договора РСТ любой договор, предусматривающий выдачу региональных патентов (договор о региональном патенте) и представляющий право подавать заявки на такие патенты всем лицам, пользующимся, согласно статье 9 (Договора РСТ), правом подавать международные заявки, может предусматривать, что международные заявки, содержащие указание или выбор государства - участника обоих договоров - договора о региональном патенте и настоящего Договора, - могут подаваться как заявки на региональные патенты.

Национальное законодательство такого указанного или выбранного государства может предусматривать, что любое указание или выбор этого государства в международной заявке рассматривается как желание заявителя получить региональный патент согласно договору о региональном патенте.

Согласно статье 22 (1) Договора РСТ заявитель представляет копию международной заявки (за исключением случая, когда рассылка уже осуществлена согласно статье 20) и ее перевод (как установлено), а также уплачивает национальную пошлину (если таковая предусмотрена) в каждое указанное ведомство не позднее 30¹ месяцев с даты приоритета. Если национальное законодательство указанного государства требует упоминания имени и других установленных сведений об изобретателе, но допускает представление этих сведений после подачи национальной заявки, заявитель представляет упомянутые сведения, если они отсутствовали в заявлении, в

национальное ведомство этого государства или в национальное ведомство, действующее от имени этого государства, не позднее 301 месяцев с даты приоритета.

Согласно правилу 4.9(a) Инструкции к Договору РСТ подача заявления означает: (i) указание всех Договаривающихся государств, связанных Договором на дату международной подачи; (iii) что по международной заявке в отношении каждого указанного государства, к которому применима статья 45(1), испрашивается региональный патент, а также, если не применима статья 45(2), то национальный патент.

Согласно подпункту 1 пункта 30.2 Регламента ИЗ в соответствии со статьей 16 Конвенции, евразийская заявка, по которой Евразийским ведомством принято решение об отказе в выдаче патента, либо отказано в удовлетворении возражения на это решение, может быть преобразована в заявку на изобретение на выдачу патента Российской Федерации (далее - преобразованная заявка). Ходатайство о преобразовании евразийской заявки должно быть подано заявителем в Евразийское ведомство до истечения шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления.

Заверенная копия евразийской заявки пересылается в Роспатент при условии уплаты заявителем в Евразийское ведомство установленной пошлины.

Согласно подпункту 2 пункта 30.2 Регламента ИЗ рассмотрение преобразованной заявки, в соответствии с Кодексом и настоящим Регламентом, Роспатент начинает со дня получения из Евразийского ведомства заверенной копии евразийской заявки (пункт 2 статьи 1396 Кодекса).

Согласно подпункту 3 пункта 30.2 Регламента ИЗ заявителю направляется уведомление о факте поступления копии евразийской заявки, а также о необходимости представления заявления о выдаче патента на изобретение, предусмотренного Кодексом, и документа, подтверждающего уплату установленной пошлины.

Согласно подпункту 4 пункта 30.2 Регламента ИЗ документы, указанные в подпункте (3) настоящего пункта, должны быть представлены заявителем в течение двух месяцев с даты получения уведомления.

Согласно подпункту 5 пункта 30.2 Регламента ИЗ преобразованная заявка считается правильно оформленной заявкой на выдачу патента Российской Федерации на изобретение, имеющей ту же дату подачи, что и евразийская заявка, и ту же дату приоритета, если она была установлена.

Анализ делопроизводства по заявке № 2011131532 и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

Заявка № 2011131532 на изобретение была подана в Роспатент по процедуре предусмотренной статьей 16 Евразийской патентной конвенции и корреспондирующей с ней статьей 1396 (пункт 2) Кодекса. Заявка № 2011131532 является преобразованной евразийской заявкой № 200400302, имеющей силу предусмотренной Кодексом заявки на выдачу патента на изобретение.

Документы евразийской заявки № 200400302 поступили 11.03.2004 в Евразийское патентное ведомство в связи с переводом международной заявки № РСТ/IL/02/00662 на национальную фазу рассмотрения в порядке, предусмотренном статьей 22 Договора РСТ. В соответствии с положением статьи 11 Договора действительной датой подачи евразийской заявки в Евразийское патентное ведомство считается международная дата подачи 12.08.2002, установленная по международной заявке № РСТ/IL/02/00662 на международной фазе ее рассмотрения (перевод международной заявки № РСТ/IL/02/00662 на национальную фазу рассмотрения в Роспатент в порядке, предусмотренном статьей 22 Договора РСТ заявителем не осуществлялся).

Преобразование евразийской заявки № 200400302 в национальную заявку № 2011131532 было осуществлено на стадии производства в Евразийском патентном ведомстве на основании ходатайства заявителя, поданного в связи с принятием 07.07.2010 Евразийским патентным ведомством решения об отказе в выдаче евразийского патента по этой заявке,

и последующим 21.04.2011 отклонением возражения, поданного заявителем на указанное решение.

В соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции евразийская заявка № 200400302, в отношении которой Евразийским патентным ведомством было принято решение о ее преобразовании в национальную заявку, считается правильно оформленной национальной заявкой на выдачу патента на изобретение, поданной в Роспатент, с той же датой подачи, и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными Кодексом.

Таким образом, в силу верховенства международного договора заявка № 2011131532 считается правильно оформленной национальной заявкой с той же датой подачи, что и евразийская заявка № 200400302, то есть с 12.08.2002.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1396 Кодекса рассмотрение заявки № 2011131532 в соответствии с Кодексом начато Роспатентом 21.07.2011 - со дня получения от Евразийского патентного ведомства заверенной копии евразийской заявки № 200400302.

В процессе формальной экспертизы по заявке № 2011131532 была проведена проверка наличия необходимых документов в соответствии со статьей 1385 Кодекса. В связи с выявленными в процессе проверки формальными недостатками в оформлении документов заявителю были направлены запросы от 07.11.2011 и от 13.01.2012 с предложением представить недостающие и исправленные документы.

Заявителем были представлены дополнительные материалы, содержащие исправленные документы, соответственно 14.12.2011 и 12.03.2012, в связи с чем требования пункта 1 статьи 1384 Кодекса в отношении заявки № 2011131532, были им выполнены.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1384 по завершении формальной экспертизы заявителю 10.04.2012 было направлено уведомление о положительном результате формальной экспертизы, где отмечено, что датой подачи заявки является 12.08.2002.

В процессе проведения формальной экспертизы 14.12.2011 заявителем было подано ходатайство о проведении экспертизы по заявке № 2011131532 по существу и представлен документ, подтверждающий уплату установленной патентной пошлины в размере 21060 руб.

Поскольку проверка ходатайства о проведении экспертизы по существу на стадии формальной экспертизы Кодексом и Регламентом не предусмотрена, в уведомлении от 10.04.12 о положительном результате формальной экспертизы заявитель был проинформирован о поступлении ходатайства и порядке его рассмотрения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки по существу проводится при условии завершения формальной экспертизы по заявке с положительным результатом и подачи заявителем соответствующего ходатайства.

В результате проверки ходатайства о проведении экспертизы по заявке № 2011131532 по существу в подразделении, осуществляющем функции по проведению экспертизы заявки по существу, было установлено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1386 Кодекса ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано в течение трех лет со дня подачи этой заявки.

Как уже говорилось выше датой подачи указанной выше заявки является 12.08.2002.

Таким образом исходя из изложенного выше, можно констатировать, что ходатайство о проведении экспертизы по существу изобретения по заявке № 2011131532, поступившее в Роспатент 14.12.2011, было подано по истечении установленного трехлетнего срока, исчисляемого с 12.08.2002. Возможность восстановления срока подачи ходатайства, предусмотренная статьей 1389 Кодекса, на указанную выше дату подачи также была исчерпана.

Последствия несоблюдения установленного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу, связанные с признанием заявки отозванной, установлены в последнем абзаце пункта 1 статьи 1386 Кодекса.

Руководствуясь упомянутой нормой Кодекса Роспатентом по результатам проверки ходатайства о проведении экспертизы по существу принято решение о признании заявки № 2011131532 отозванной, ввиду отсутствия правовых оснований для дальнейшего производства по заявке на указанной стадии экспертизы.

Таким образом решение Роспатента от 04.06.2012 вынесено правомерно.

В соответствии с пунктом 6 Положения о пошлинах ранее уплаченная заявителем сумма 21060 рублей подлежит возврату по получении соответствующего ходатайства лица, уплатившего пошлину, содержащего необходимые реквизиты для перевода денежных средств на расчетный счет этого лица.

Возврат осуществляется в течение месяца со дня получения ходатайства о возврате средств.

Учитывая вышеизложенное коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2012, решение Роспатента от 04.06.2012 о признании заявки отозванной оставить в силе.