

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 09.10.2012 от КЭМБРИДЖ ЭНТЕРПРАЙЗ ЛИМИТЕД, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.03.2012 о признании заявки на изобретение №2007111702/15 отозванной, при этом установлено следующее.

По результатам проведения экспертизы по существу заявки №2007111702/15 "Способы и средства" было принято решение о выдаче патента Российской Федерации на изобретение со следующей формулой:

«1. Способ идентификации и соединения для лечения состояния, связанного с накоплением апоптотических клеток, включающий:

определение способности полиптида АроЕ стимулировать поглощение апоптотических клеток макрофагом в присутствии тестируемого соединения,

при этом увеличение поглощения апоптотических клеток в присутствии тестируемого соединения по отношению к случаю его отсутствия указывает, что указанное соединение может быть полезным в лечении состояния, связанного с накоплением апоптотических клеток.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанное состояние выбрано из группы, включающей травму ткани, травматическое повреждение головного мозга, острый респираторный дистресс-синдром, бактериальный сепсис, панкреатит и перикардит.

3. Способ по любому из п.1 или 2, отличающийся тем, что указанное тестируемое соединение представляет собой фрагмент пептида АроЕ человека или его аналог.

4. Способ по любому из п.1 или 2, включающий идентификацию тестируемого соединения в качестве агента, стимулирующего фагоцитоз апоптотических клеток.

5. Способ получения соединения для лечения состояния, связанного с накоплением апоптотических клеток, включающий

определение способности полипептида АроЕ стимулировать поглощение апоптотических клеток макрофагом в присутствии тестируемого соединения, стимулирующего фагоцитоз апоптотических клеток,

при этом увеличение поглощения апоптотических клеток в присутствии тестируемого соединения по отношению к случаю его отсутствия указывает, что указанное соединение может быть полезным в лечении состояния, связанного с накоплением апоптотических клеток, и выделение указанного тестируемого соединения.

6. Способ по п.5, отличающийся тем, что указанное состояние выбрано из группы, включающей травму ткани, травматическое повреждение головного мозга, острый респираторный дистресс-синдром, бактериальный сепсис, панкреатит или перикардит.

7. Способ по любому из пп.5 или 6, отличающийся тем, что указанное тестируемое соединение представляет собой фрагмент пептида АроЕ человека или его аналог.

8. Способ по любому из пп.5 или 6, включающий синтез и/или производство тестируемого соединения.

9. Способ по любому из пп.5 или 6, включающий модификацию соединения для оптимизации его фармацевтических свойств.

10. Способ по любому из пп.5 или 6, включающий обеспечение соединения в виде композиции с фармацевтически приемлемым эксципиентом.

11. Способ лечения состояния, связанного с накоплением апоптотических клеток у индивида, который включает повышение экспрессии и/или активности АроЕ у указанного индивида посредством введения полипептида АроЕ или его миметика указанному индивиду.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что полипептид АроЕ представляет собой пептидный фрагмент АроЕ человека.

13. Способ по любому из пп.11 или 12, отличающийся тем, что указанное состояние, связанное с накоплением апоптотических клеток, выбрано из группы, включающей травму ткани, травматическое повреждение головного мозга, острый респираторный дистресс-синдром, бактериальный сепсис, панкреатит или перикардит.

14. Применение полипептида АроЕ или его миметика для производства лекарственного средства для применения в лечении состояния, связанного с накоплением апоптотических клеток.

15. Применение по п.14, отличающееся тем, что полипептид АроЕ представляет собой пептидный фрагмент АроЕ человека.

16. Применение по любому из пп.14 или 15, отличающееся тем, что указанное состояние выбрано из группы, включающей: травму ткани, травматическое повреждение головного мозга, острый респираторный дистресс-синдром, бактериальный сепсис, панкреатит или перикардит».

В дальнейшем, в связи с непредставлением в установленном порядке

документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию группы изобретений и выдачу патента, Роспатент принял решение от 13.03.2012 о признании заявки отозванной.

Заявителем 09.10.2012 подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении заявитель сообщает, что им не было получено решение Роспатента о выдаче патента на изобретение, соответственно, не было оснований для уплаты пошлины. О наличии данного решения заявитель узнал из решения Роспатента о признании заявки отозванной.

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 подачи международной заявки (25.10.2005), даты вынесения решения (13.03.2012) и даты подачи возражения (09.10.2012), правовая база включает 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), 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 РФ от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20.02.2009 г., рег. № 13413, опубликованный 25 мая 2009г. (далее – Регламент ИЗ), Положение о

патентных пошлинах 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 декабря 2008 г. № 941 (далее – Положение о пошлинах), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1393 Кодекса на основании решения о выдаче патента на изобретение 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.

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 5 Положения о пошлинах документ, подтверждающий уплату или доплату пошлины, прилагается соответственно к документам или материалам заявки, ходатайству, заявлению, возражению или сообщению об уплате. Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо путем перечисления средств с лицевого счета. Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться к одной заявке, патенту, свидетельству. В документе, подтверждающем уплату пошлины, представляемом после поступления заявки, указывается регистрационный номер заявки, патента, свидетельства, наименование действия, за которое уплачена пошлина, и (или) номер соответствующей позиции приложения к настоящему Положению.

Согласно пункту 8 Положения о пошлинах уплата пошлины и представление документа, подтверждающего уплату, осуществляются в течение 2 месяцев с даты получения заявителем решения о выдаче патента (но не позднее 4 месяцев с даты принятия решения). 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 процентов.

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

По результатам рассмотрения материалов заявки по существу Роспатентом было принято решение о выдаче патента на изобретение от 18.04.2011 и направлено в адрес, указанный заявителем в качестве адреса

для переписки.

Заявитель не представил в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, в связи с чем было вынесено решение Роспатента от 13.03.2012 о признании данной заявки отозванной.

В соответствии с изложенным, вынесение Роспатентом решения о признании заявки отозванной является правомерным (см. пункт 2 статьи 1393 Кодекса, пункт 28.3. Регламента ИЗ).

В возражении заявитель указывает на то, что им не было получено решение Роспатента о выдаче патента на изобретение от 18.04.2011, о наличии которого ему стало известно только из решения Роспатента о признании заявки отозванной от 13.03.2012.

При этом коллегия палаты по патентным спорам не располагает какими-либо документами, подтверждающими факт получения заявителем упомянутого решения о выдаче патента. Вместе с тем, в соответствии с требованиями пункта 8 Положения о пошлинах, датой отсчета срока уплаты пошлины является дата получения заявителем решения о выдаче патента, т.е. указанное решение должно быть получено заявителем.

Учитывая вышеизложенное, а также выполнение заявителем условия по уплате соответствующей патентной пошлины (см. ходатайство 9060 о зачете пошлин от 04.07.2012), что подтверждает заинтересованность и серьезность его намерений в получении патента на изобретение по указанной заявке, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

**удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2012, отменить решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.03.2012,
возобновить делопроизводство по заявке на изобретение
№2007111702/15.**