

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 10.03.2017 от Общества с ограниченной ответственностью "Нижекамский завод грузовых шин" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2425758, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2425758 на изобретение «Покрышка пневматической шины» выдан по заявке № 2010134861/11 с приоритетом от 23.08.2010. В качестве патентообладателя указаны: Терехова Елена Анатольевна и Юмашева Ольга Александровна. Формула изобретения по оспариваемому патенту включает в себя 1 независимый пункт.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса поступило (10.03.2017) возражение,

мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», в подтверждение чего к возражению приложен ряд источников информации.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого отзыв на данное возражение поступил на заседании коллегии, состоявшемся 27.09.2018.

Ранее Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) по результатам рассмотрения настоящего возражения было принято решение от 27.06.2017: удовлетворить возражение, поступившее 10.03.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2425758 признать недействительным полностью. Данное решение было мотивировано тем, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Не согласившись с решением Роспатента от 27.06.2017, патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2018 по делу № СИП-515/2017 было установлено, что Роспатент правомерно принял решение от 27.06.2017 об удовлетворении возражения и признании недействительным полностью патента Российской Федерации № 2425758, в связи с чем в удовлетворении заявленных требований было отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, патентообладатель обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018 по делу № СИП-515/2017 было отменено ранее принятое по данному делу решение Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2018, также было признано недействительным решение Роспатента от 27.06.2017 об удовлетворении поступившего 10.03.2017 возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2425758 на изобретение. При этом на Роспатент была возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение.

Таким образом, решением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018 было восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (23.08.2010), а также даты подачи возражения (10.03.2017), правовая база включает указанный выше 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), и Правила ППС.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса защита интеллектуальных

прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно пункту 3 статьи 1248 Кодекса правила рассмотрения и разрешения споров в порядке, указанном в пункте 2 настоящей статьи, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично.

Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 4 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 Кодекса.

Согласно пункту 5 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Согласно пункту 7 статьи 1398 Кодекса признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа

исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

В соответствии с пунктом 2.8 Правил ППС не принимаются к рассмотрению возражения, относящиеся к выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, действие которого прекращено.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

Выполняя возложенную на Роспатент постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018 обязанность по рассмотрению настоящего возражения, поступившего 10.03.2017, было установлено следующее.

Не согласившись с принятым по делу № СИП-515/2017 постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018, Роспатент и лицо, подавшее возражение, обратились с кассационными жалобами в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на нарушения судом кассационной инстанции норм материального и процессуального права.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 07.11.2018 № 300-КГ18-16152 кассационные жалобы вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 по делу № 300-КГ18-16152 было отменено постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2018 по делу № СИП-515/2017. Тем самым было восстановлено в силе решение Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2018, которым была установлена правомерность принятого 27.06.2017 решения Роспатента об удовлетворении возражения и признании патента Российской Федерации на изобретение № 2425758 недействительным полностью.

Таким образом, решение Роспатента от 27.06.2017 является действующим. Данное решение вступило в силу со дня его принятия (см. пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

Исходя из этого, патент на изобретение № 2425758 аннулирован со дня подачи заявки на выдачу патента (см. пункту 5 статьи 1398 Кодекса).

В соответствии с вышесказанным, на дату проведения коллегии (20.02.2019) по рассмотрению настоящего возражения, действие оспариваемого патента было прекращено, что исключает возможность дальнейшего рассмотрения данного возражения в связи с отсутствием предмета спора.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 10.03.2017.