

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в палату по патентным спорам 27.12.2010 от ООО «Научно-производственная фирма «Технофарм» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №97263, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №97263 на группу полезных моделей «Дротик для дистанционных инъекций (варианты)» выдан по заявке №2010114601/21 с приоритетом от 12.04.2010 на имя ООО «ВЕКТОР» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Дротик для дистанционных инъекций, состоящий из корпуса, выполненного в виде полой трубки со срезом в носовой части, цилиндрической части с продольным срезом на боковой поверхности, а также содержащего зацеп, выполненный в виде проволоки, впаянной в носовой части, и стабилизатор в хвостовой части, отличающийся тем, что стабилизатор снабжен переходной частью, выполненной из пластика, и хвостовой частью, выполненной из шерсти.

2. Дротик для дистанционных инъекций, состоящий из корпуса, выполненного в виде полой трубки со срезом в носовой части, снабженной деформируемым колпачком, цилиндрической части и стабилизатора в

хвостовой части, отличающийся тем, что стабилизатор снабжен переходной частью, выполненной из пластика, и хвостовой частью, выполненной из шерсти».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что дротики для дистанционных инъекций, охарактеризованные в независимых пунктах 1 и 2 формулы оспариваемого патента, известны из уровня техники, в частности, из сведений, содержащихся в патенте Российской Федерации на полезную модель №97263, выданном по заявке №2010115784/21 с приоритетом от 09.04.2010 (далее – [1]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 03.03.2011 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором указано, что патент [1] имеет более раннюю дату за счет подачи материалов заявки по факсу. По мнению патентообладателя, в спорных случаях вопрос решается по дате почтового отправления. В отзыве отмечено, что заявка по оспариваемому патенту «была отправлена с Главпочтамта 06.04.2010», т.е. раньше даты поступления 09.04.2010 материалов патента [1] по факсу. При этом патентообладатель считает, что «до представления оригинала документ заявки, переданный по факсу, считается не поступившим».

К отзыву приложены следующие материалы:

- Заявление о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель;
- сопроводительное письмо к заявке №2010114601/21 с платежным документом;
- распечатка с сайта «Почта России».

От лица, подавшего возражение, в палату по патентным спорам поступило дополнение к возражению, в котором отмечено, что действующие нормативные документы «не содержат иных оснований для установления даты приоритета полезной модели, нежели дата подачи заявки...», а любые даты, связанные с отправкой и пересылкой заявки, не принимаются во внимание при установлении приоритета.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы полезных моделей по указанному патенту включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться

любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункту 3 статьи 1376 Кодекса датой подачи заявки на полезную модель считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание полезной модели и чертежи, если в описании имеется ссылка на них, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с пунктом 12.3 Регламента ПМ документы заявки и прилагаемые к ней документы могут быть переданы с использованием факса. Оригиналы документов заявки, переданных по факсу, должны быть представлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу. При соблюдении этого условия датой поступления документа считается дата поступления его по факсу.

Согласно подпункту (4) пункта 22.4 Регламента ПМ в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1380 Кодекса,

а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск. Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 22.4 Регламента ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в

соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Заявка №2010115784/21, по которой выдан патент [1], имеет более раннюю дату подачи 09.04.2010, чем заявка №2010114601/21, по которой выдан оспариваемый патент – 12.04.2010.

Мнение патентообладателя, согласно которому при установлении даты подачи заявки необходимо учитывать дату почтового отправления, не соответствует действительности, поскольку это не предусмотрено нормами процитированного выше пункта 3 статьи 1376.

Документы заявки №2010115784/21, по которой выдан патент [1] действительно поступили по факсу, при этом оригиналы документов заявки, переданных по факсу, были представлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу. Таким образом, соблюдены условия процитированного выше пункта 12.3 Регламента ПМ и датой поступления документов заявки №2010115784/21, по которой выдан патент [1], является дата их поступления по факсу.

Следовательно, заявка №2010115784/21, по которой выдан патент [1], может быть включена в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше подпункт 4 пункта 22.4 Регламента ПМ).

Из патента [1] известен дротик для дистанционных инъекций, состоящий из корпуса, выполненного в виде полый трубки со срезом в носовой части, цилиндрической части с продольным срезом на боковой поверхности, зацепа, выполненного в виде проволоки, впаянной в носовой части, и стабилизатора в хвостовой части, при этом стабилизатор снабжен переходной частью, выполненной из пластика, и хвостовой частью, выполненной из шерсти.

Таким образом, дротик по патенту [1] присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Из патента [1] также известен дротик для дистанционных инъекций, состоящий из корпуса, выполненного в виде полый трубки со срезом в носовой части, снабженной деформируемым колпачком, цилиндрической части и стабилизатора в хвостовой части, при этом стабилизатор снабжен переходной частью, выполненной из пластика, и хвостовой частью, выполненной из шерсти.

Таким образом, дротик по патенту [1] присущи все приведенные в независимом пункте 2 формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение от 27.12.2010, патент Российской Федерации на полезную модель №97263 признать недействительным полностью.