

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее Кодекс), введенной в действие 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 (с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11 декабря 2003 г. № 164, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 18.12.2003 г., рег. № 5339, (далее – Правила ППС)), рассмотрела возражение Акционерной компании "Фрей Медикал Технолоджиз АГ", Швейцария (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 20.05.2009, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №63682, "Игла для иглорефлексотерапии", при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 63682 "Игла для иглорефлексотерапии" выдан по заявке №2007103814/22(004103) с приоритетом от 01.02.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью "АССЕНИ" и в дальнейшем переуступлен Лисовскому Сергею Валентиновичу согласно договора № РД0039332.

Формула полезной модели:

"1. Игла для иглорефлексотерапии, состоящая из стержня с надетым на него фиксатором, при этом стержень выполнен с ушком на одном конце и с заострением, служащим для прокола мягких тканей - на другом, отличающаяся тем, что часть стержня между фиксатором и заостренным концом выполнена с возможностью расплющивания.

2. Игла по п.1, отличающаяся тем, что ушко выполнено в виде круглой петли.

3. Игла по п.1, отличающаяся тем, что фиксатор выполнен

цилиндрическим, с глухой торцевой расточкой диаметром большим, чем диаметр цилиндрического отверстия."

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, в палату по патентным спорам поступило возражение 20.05.2009, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость".

Для подтверждения данных доводов в возражении приведен: Ожогов С.И., Словарь русского языка, М.: "Русский язык", 1985, с. 652, 607, 664, 719, (далее - [1]).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в формуле оспариваемой полезной модели представлены не все существенные признаки, а именно, отсутствует указание на то, в какую сторону обращена глухая торцевая расточка фиксатора, что допускает различные формы выполнения связи между элементами, в том числе и такую, при которой не обеспечивается достижение указанного заявителем технического результата;

- признак "часть стержня между фиксатором и заостренным концом выполнена с возможностью расплющивания" – изложен в неопределенном виде, в частности, в формуле полезной модели не указано точное положение фиксатора надетого на стержень по отношению к его заостренному концу, следовательно, он может занимать любое положение, вплоть до упора другой торцевой поверхностью цилиндрического фиксатора в ушко иглы;

- на фиг. 4 показано положение, соответствующее статическому состоянию иглы, причем конструкция иглы должна быть охарактеризована в формуле именно при этом положении фиксатора, однако, в положении фиксатора соответствующему положению 4 после его окончательной

установки на стержне, расстояние от заостренного конца иглы до обращенного в его сторону торца цилиндрического фиксатора равно нулю, поскольку в этом положении стержень вообще не выступает за пределы указанного торца, и игла в этом случае не характеризуется такими существенными признаками, как: "часть стержня между фиксатором и заостренным концом" и "часть стержня между фиксатором и заостренным концом выполнена с возможностью расплющивания".

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения до заседания коллегии палаты по патентным спорам не представил.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки на полезную модель, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки патентоспособности указанной полезной модели включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

В соответствии с пунктом 6.3. Правил ППС решение палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утверждения.

Согласно пункта 3 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 Кодекса.

Согласно пункта 5 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.

Анализ материалов возражения показал следующее.

На дату подачи (20.05.2009) в палату по патентным спорам возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 63682, упомянутый патент являлся недействительным.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее Роспатент) о признании патента недействительным частично вступило в силу с даты утверждения его Руководителем Роспатента (от 24.03.2009).

В связи с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 5.1. Правил ППС приняла решение о прекращении делопроизводства по возражению, поступившему 20.05.2009.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему
20.05.2009**