

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 Памбухчян Ваагна Энгерфеевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.04.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка на полезную модель № 2015106428/12 «Устройство для очистки поверхностей» была подана 28.02.2015.

Совокупность признаков заявленной полезной модели изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки и содержащей один независимый пункт.

По результатам рассмотрения заявки было вынесено решение Роспатента от 07.12.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель, мотивированное несоответствием заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В указанном решении приведены доводы о несущественности ряда признаков заявленной формулы полезной модели.

Заявителем 20.04.2016 в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, в котором выражено несогласие с приведенными в решении Роспатента доводами.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

Возражение подано на решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, представлены результаты оценки патентоспособности полезной модели в соответствии с правовыми нормами Административного регламента 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).

Однако, до принятия возражения к рассмотрению, заявитель 11.04.2016 подал в Роспатент ходатайство о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение.

Согласно пункту 2 статьи 1379 Кодекса преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение допускается по заявлению, поданному заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до дня принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной - до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения.

Указанное ходатайство было удовлетворено, о чем заявитель извещен уведомлением от 22.04.2016, в котором отмечено, что заявка № 2015106428/12 преобразована в заявку на изобретение.

При этом, после преобразования заявки на полезную модель в заявку на изобретение к ней уже не применимы нормы законодательства, относящиеся к полезным моделям.

Таким образом, поскольку на дату проведения заседания коллегии (09.08.2016) заявка № 2015106428/12 являлась заявкой на изобретение, возражение не могло быть рассмотрено по существу в связи с изменением объекта испрашиваемой правовой охраны.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 20.04.2016.