

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 110257, поступившее 11.07.2013 от ООО «Град» и Абдуллаева Ф.М. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 110257 на группу полезных моделей «Стоматологический имплантат конический» выдан по заявке № 2011121666/14 с приоритетом от 30.05.2011 на имя ООО «КОНМЕТ» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Стоматологический имплантат конический, выполненный с внутрикостной частью, с наружной резьбой, на апикальной части которого выполнены антиротационные углубления, а на пришеечной части выполнена однозаходная или многозаходная резьба, ход которой равен ходу резьбы на апикальной части, внутри имплантата выполнены резьбовое отверстие и коническая посадочная поверхность, соединенные внутренним многогранником, апикальная часть включает цилиндрический участок с резьбой постоянного сечения, переходящий в конический участок с резьбой переменного сечения, причём высота профиля резьбы выполнена с уменьшением по направлению к пришеечной части, наружный конус резьбы пришеечной части выполнен продолжением наружного конуса резьбы апикальной части.

2. Стоматологический имплантат конический, выполненный с внутрикостной частью, с наружной резьбой, на апикальной части которого выполнены антиротационные углубления, а на пришеечной части выполнена однозаходная или многозаходная резьба, ход которой равен ходу резьбы на апикальной части, внутри имплантата выполнены резьбовое отверстие и коническая посадочная поверхность, между которыми расположен внутренний многогранник, с количеством граней не менее трех, апикальная часть включает цилиндрический участок с резьбой постоянного сечения, переходящий в конический участок с резьбой переменного сечения, причём высота профиля резьбы выполнена с уменьшением по направлению к пришеечной части, наружный конус резьбы пришеечной части выполнен продолжением наружного конуса резьбы апикальной части».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 2 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

При этом в корреспонденции, поступившей 15.08.2013, лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание доводы в отношении только одного условия патентоспособности - «новизна».

В подтверждении данного мнения к возражению приложены следующие патентные документы:

- патент на изобретение № 2262324, опубликован 20.10.2005 (далее – [1]);
- патент на изобретение № 2204357, опубликован 20.05.2003 (далее – [2]).

В качестве существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении упомянуты следующие признаки:

- коническая форма имплантата;
- однозаходная или многозаходная резьба;
- наличие внутреннего многогранника.

По мнению лица, подавшего возражение, данные признаки раскрыты на стр.4 описания к патентному документу [1].

В возражении обращается внимание на то, что из патентного документа [1] (илл.2, 5, 6, 7) и патентного документа [2] (илл.1) известны антиротационные углубления.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого поступил отзыв на возражение.

По мнению патентообладателя, существенными являются не только те признаки, которые указаны в возражении в качестве таковых, но и ряд других признаков, указанных в формуле полезной модели по оспариваемому патенту:

- наличие на апикальной части имплантата антиротационных углублений;
- выполнение резьбы пришеечной части однозаходной или многозаходной, причем ход резьбы равен ходу резьбы на апикальной части;
- апикальная часть имеет цилиндрический участок с резьбой постоянного сечения, переходящей в конический участок с резьбой переменного сечения;
- высота профиля резьбы выполнена с уменьшением по направлению к пришеечной части;
- наружный конус резьбы пришеечной части выполнен продолжением наружного конуса резьбы апикальной части.

В отзыве отмечено, что все упомянутые признаки обеспечивают как надежность фиксации имплантата, так и точность установки с минимальным повреждением тканей. При этом патентообладатель отмечает «важность» наличия именно антиротационных углублений для повышения устойчивости (фиксации) имплантата, обеспечивающей сохранение точности установки импланта.

Причем, как отмечено в отзыве, указанные признаки в патентных документах [1], [2] отсутствуют.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 04.04.2014: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 110257 оставить в силе.

Данное решение было оспорено лицом, подавшим возражение в Суде по интеллектуальным правам.

Суд по интеллектуальным правам своим решением по делу № СИП - 332/2014 от 03.07.2014, признал решение Роспатента от 04.04.2014 недействительным, что влечет за собой восстановление положения, существовавшего до принятия Роспатентом решения от 04.04.2014, так как в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Уведомлением от 20.08.2014 было назначено рассмотрение возражения, поступившего 11.07.2013, на заседании коллегии палаты по патентным спорам 20.11.2014.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.05.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

До указанной даты заседания коллегии палаты по патентным спорам Постановлением Президиума Суда по патентным правам от 17.10.2014 по делу

СИП-№ 332/2014 решение Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2014 по тому же делу было отменено.

Таким образом, решение Роспатента от 04.04.2014 является действующим. В этой связи правовые основания для повторного рассмотрения возражения, поступившего 11.07.2013, в настоящее время отсутствуют.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 11.07.2013.