

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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» 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 АО «Копейский машиностроительный завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.11.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2449123, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2449123 на изобретение «Горный проходческий комбайн» выдан по заявке №2010123899/03 с конвенционным приоритетом от 15.11.2007 на имя компании САНДВИК МАЙНИНГ ЭНД КОНСТРАКШН Г.М.Б.Х., Австрия (далее – патентообладатель) с формулой, включающей один независимый и четыре зависимых пункта.

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного Гражданского Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении указано, что изобретение по оспариваемому патенту для специалиста явным образом следует из уровня техники. В подтверждение

данного довода лицом, подавшим возражение, представлен ряд источников информации.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (05.11.2008), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база включает указанный выше Гражданский кодекс (далее - Кодекс), Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату международной подачи заявки, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретение, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке соответственно 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 5 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты с даты подачи заявки на патент.

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

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

Коллегия на заседании от 07.06.2017 рассмотрела настоящее возражение, поступившее 21.11.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2449123 (далее – возражение 2).

При этом ранее на заседании коллегии от 21.03.2017 было рассмотрено возражение, поступившее 08.12.2016, против выдачи этого же патента (далее – возражение 1).

По результатам рассмотрения возражения 1 федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 24.05.2017, которым патент Российской Федерации на изобретение № 2449123 был признан недействительным полностью. Данное решение вступило в силу со дня его принятия (см. пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

Исходя из этого, патент на изобретение № 2449123 аннулирован с даты подачи заявки на патент (см. пункту 5 статьи 1398 Кодекса).

Таким образом, возражение 2 не может быть рассмотрено по существу 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 21.11.2016.