

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 74675, поступившее 21.10.2013, от Закрытого акционерного общества "НовПласт+" (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 74675 на полезную модель «Пластмассовое изделие», обладателем исключительных прав на которую является Общество с ограниченной ответственностью "ПТО "Тех-КРЕП" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2007145738/22 с приоритетом от 11.12.2007 и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Пластмассовое изделие, имеющее первую часть в виде тарельчатой головки с отверстием в центре, вторую часть в виде трубки и третью часть в виде стержня, отличающееся тем, что первая, вторая и третья части выполнены в виде единого тела, при этом третья часть расположена вдоль трубки второй части.

2. Пластмассовое изделие по п.1, отличающееся тем, что оно имеет трубку второй части с наружным диаметром 10 мм и длиной 80÷300 мм.

3. Пластмассовое изделие по п.1, отличающееся тем, что тарельчатая головка первой части выполнена с возможностью извлечения стержня третьей части.

4. Пластмассовое изделие по п.1, отличающееся тем, что отверстие в трубке второй части выполнено с возможностью размещения стержня третьей части».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении отмечено, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту не содержится указания на назначение данной полезной модели. По этой причине, по мнению лица, подавшего возражение, «осуществление полезной модели с достижением соответствующего его назначению результата невозможно».

Также в возражении указано, что в материалах оспариваемого патента не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели по данному патенту в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы.

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении обращается внимание на известность всех признаков упомянутой полезной модели из патента RU 69944, опубликованного 10.01.2008 (далее – [1]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который до даты заседания коллегии (09.04.2014) представил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладателя указано, что назначение полезной модели по оспариваемому патенту приведено в описании к этому патенту. В данном описании также раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели.

Кроме того, патентообладатель отметил, что реализация приведенного в материалах патента назначения очевидна для специалиста, т.к. «... не зависит от случая, ... не противоречит законам природы и представлениям современной науки ...».

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», в отзыве патентообладателя указано, что не все признаки этой полезной модели присущи техническому решению, охарактеризованному в патенте [1].

По результатам рассмотрения возражения Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) приняла решение от 07.07.2014 удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 74675 признать недействительным полностью.

Данное решение было оспорено патентообладателем в Суде по интеллектуальным правам.

Суд по интеллектуальным правам своим решением от 28.01.2015 признал недействительным полностью решение Роспатента от 07.07.2014 и обязал его восстановить нарушенные права Общества с ограниченной ответственностью "ПТО "Тех-КРЕП" путем восстановления правовой охраны полезной модели по патенту Российской Федерации № 74675 в объеме, действовавшем на момент вынесения оспариваемого ненормативного правового акта.

Тем самым было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Роспатентом, т.к. в соответствии со статьей 12 Кодекса защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение ЗАО «НовПласт+», поступившее 21.10.2013, после вступления в силу решения Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2015 являлось нерассмотренным.

Уведомлением от 18.02.2015 было назначено рассмотрение данного возражения на заседании коллегии 15.09.2015.

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

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

До указанной даты (15.09.2015) заседания коллегии постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2015 по делу СИП-№788/2014 решение Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2015 по тому же делу было отменено.

Таким образом, решение Роспатента от 07.07.2014 является действующим.

В этой связи правовые основания для повторного рассмотрения возражения, поступившего 21.10.2013, в настоящее время отсутствуют.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 21.10.2013.