

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 ЗАО «Протон-Импульс» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 16.11.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 117216, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 117216 на полезную модель «Таймер» выдан по заявке № 2011135017/08 с приоритетом от 22.08.2011 на имя Новикова О.Л., со следующей формулой:

«Таймер, содержащий блок питания, силовой выходной блок, программируемый счетчик, отличающийся тем, что в него введены блок питания силового выходного блока и блок питания программируемого счетчика, один вывод которого подсоединен через клемму «Цепь теплового реле» к выводу теплового реле, второй вывод подсоединен через клемму «Двигатель» к выводу двигателя компрессора, первый выход блока питания программируемого счетчика соединен с выводом «генератор» программируемого счетчика, а второй выход соединен с выводом питания программируемого счетчика, блок питания силового выходного блока одним выводом через клемму «Двигатель» соединен с выводом двигателя компрессора, вторым выводом через клемму «Нагреватель» подсоединен к точке соединения нагревателей испарителя

и лотка, а третьим выводом через клемму «Терморегулятор» соединен с выводом терморегулятора».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что устройство по оспариваемому патенту известно из уровня техники.

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- Определение о назначении экспертизы по делу. Советский районный суд Орловской области. Дело №2-1566/2012 (далее – [1]);
- Экспертное заключение с приложениями (далее – [2]);
- конструкторская документация (далее – [3]);
- Нрудовая книжка (далее – [4]);
- Протокол ИЛ ЦСВЭ №289.2009-И от 12.08.2009 (далее – [5]);
- Отчет временной рабочей группы о проведенных работах (далее – [6]);
- Соглашение о поставках №58-03928 (далее – [7]);
- Товарные накладные (далее – [8]);
- Договор поставки №24 от 25.01.2010 (далее – [9]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв патентообладателя по мотивам возражения в палату по патентным спорам не поступал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам 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 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с подпунктом 4) пунктом 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно пункту 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 настоящего Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Заседание коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения против выдачи патента Российской Федерации № 117216 было назначено на 17.05.2013.

На дату заседания коллегии были вынесены Решение Советского районного суда города Орла от 12.12.2012 по гражданскому делу №2-1566/2012, согласно которому патент №117216 был признан недействительным в части указания правообладателя Новикова О.В. и в качестве нового правообладателя указано ЗАО «Протон-Импульс», и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда №33-365/2013 от 28.02.2013. Указанное Решение Советского районного суда города Орла было отменено в части признания ЗАО «Протон-Импульс» правообладателем, в остальной части Решение суда оставлено без изменений.

В связи с изложенным выше, заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено.

В дальнейшем, определением Судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда №33-365 от 21.06.2013 резолютивная часть апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда №33-365/2013 от 28.02.2013 оставлена без изменений.

При этом следует отметить, что ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» направлялось заявление о разъяснении судебного акта в Орловский областной суд.

В ответ на данное заявление поступило (15.08.2013) определение Орловского областного суда, которым, заявление ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» о разъяснении апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда от 28.02.2013 оставлено без удовлетворения.

В упомянутом определении, в частности, указано, что резолютивная часть апелляционного определения изложена в достаточно четкой и ясной форме, не допускает двусмысленного толкования, не содержит неясностей, неточностей относительно заявленных исковых требований.

Таким образом, на дату очередного заседания коллегии палаты по

патентным спорам, патент Российской Федерации № 117216 был признан недействительным частично в судебном порядке, основание: Решение Советского районного суда города Орла от 12.12.2012 по гражданскому делу №2-1566/2012; апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда №33-365/2013 от 28.02.2013; определение Судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда №33-365 от 21.06.2013.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 16.11.2012.