

**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 01 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» (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 поступившее 03.10.2018 возражение, поданное АНО «ИМБИИТ» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2351318, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2351318 на изобретение "Трансдермальный пластырь для введения фентанила" выдан по заявке № 2007113373/15 с приоритетом от 16.03.2001 на имя компании «АЛЗА КОРПОРЕЙШН», США (далее – патентообладатель). Формула изобретения включает 1 независимый пункт и 4 зависимых пункта.

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

К возражению приложен ряд источников информации (копии).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в

адрес патентообладателя. Отзыва от патентообладателя представлено не было.

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

С учетом даты подачи заявки (10.04.2007), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 № 82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003, № 161, зарегистрированным Минюстом России 17.12.2003, рег. № 5334 (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, в частности, на изобретения, полезные модели, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке 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 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью.

Согласно пункту 4 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом

исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 5 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно пункту 7 статьи 1398 Кодекса признание патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Коллегия на заседании, состоявшемся 26.02.2019, рассмотрела возражение, поступившее 03.10.2018.

При этом, ранее на заседании коллегии, состоявшемся 26.11.2018, было рассмотрено возражение, поступившее 27.08.2018, против выдачи того же патента на изобретение (№ 2351318).

По результатам рассмотрения возражения, поступившего 27.08.2018, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было вынесено решение, утвержденное 30.01.2019, которым патент на изобретение № 2351318 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 № 2351318 аннулирован со дня подачи заявки на патент (см. пункт 5 статьи 1398 Кодекса).

Таким образом, возражение, поступившее 03.10.2018, 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 03.10.2018.**