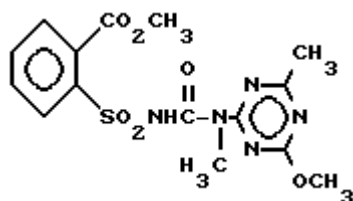


В связи с решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.03.2009 Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), 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 ООО «АГРУСХИМ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в Палату по патентным спорам 12.02.2007, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2093512, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на группу изобретений выдан по заявке №5011399/04 с приоритетом от 10.05.1985 "Метилловый эфир 2-{[N-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-метиламинокарбонил] -аминосульфони́л} бензойной кислоты, гербицидная композиция" на имя Е.И.Дюпон Де Немур энд Компани, со следующей формулой:

"1. Метилловый эфир 2-{[N-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-метиламинокарбонил] -аминосульфони́л} бензойной кислоты формулы I



2. Гербицидная композиция, включающая производное сульфонилмочевины и целевые добавки, отличающаяся тем, что в качестве производного сульфонилмочевины содержит соединение по п.1 в эффективном количестве».

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесённых Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием охраняемой группы изобретений условию патентоспособности "новизна".

В возражении приведены следующие источники информации:

- US 4740234, 26.04.1988 далее - [1];

- SU 1701103, 10.05.1985 далее - [2].

Лицо, подавшее возражение, считает, что приоритет изобретения по п. 1 формулы оспариваемого патента должен быть установлен по дате поступления заявки №5011399 в патентное ведомство - 20.04.1992.

В возражении также подчеркнуто, что приоритет изобретения по независимому пункту 2 формулы оспариваемого патента должен быть установлен по дате поступления (12.12.1989) первоначальной заявки №4742594/04 из которой выделена заявка №5011399.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, противопоставление технических решений, известных из источников информации [1] и [2] правомерно.

В возражении указывается на то, что вся совокупность существенных признаков, включенных в независимые п. 1 и п. 2

формулы изобретения по оспариваемому патенту «полностью присутствует в источнике информации [1]».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что независимый п. 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту «не обладает новизной», поскольку из источника информации [2] известно использование соединения, идентичного соединению по независимому п. 1 формулы изобретения.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который представил 02.07.2008 отзыв по мотивам возражения.

По мнению патентообладателя, при установлении конвенционного приоритета изобретения по оспариваемому патенту были соблюдены все требования, установленные Парижской конвенцией, Патентным законом СССР, а также Патентным законом РФ.

Кроме того, патентообладатель также обратил внимание на то, что оспариваемый патент на изобретение, а также указанные в качестве ближайших аналогов технических решений по патентам [1] и [2] были выданы на основании одной американской заявки №732785 с приоритетом от 10.05.1985 с присвоением им одного и того же приоритета.

На основании вышеуказанного довода, патентообладатель считает, что патенты [1] и [2] не могут быть противопоставлены оспариваемому патенту на изобретение.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам было принято решение от 30.09.2008: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2007,

патент Российской Федерации на изобретение №2093512 оставить в силе.

Данное решение было оспорено лицом, подавшим возражение в Арбитражном суде г. Москвы.

Арбитражный суд г. Москвы своим решением от 27.03.2009 признал решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 30.09.2008 недействительным, мотивировав свое решение тем, что решение не содержит никаких доводов о правомерности установления приоритета.

Арбитражный суд г. Москвы также считает, что «осуществление проверки соответствия запатентованного изобретения новизне или изобретательскому уровню после выдачи патента отнесено к компетенции Палаты по патентным спорам, то и проверку правомерности установления приоритета запатентованного изобретения должна осуществлять Палата по патентным спорам в рамках проверки патентоспособности запатентованного изобретения».

Тем самым было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Палатой по патентным спорам, т.к. в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Кроме того, действия Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, выразившиеся в установлении несоответствующей

действительности даты подачи заявки на выдачу патента Российской Федерации № 2093512 были оспорены ООО «Торговый дом САХО химпром» в Арбитражном суде Москвы.

Арбитражный суд г. Москвы своим решением от 29.06.2009 «признал действия Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке №2093512 в части установления даты подачи заявки на выдачу указанного патента несоответствующими положениям ст. 3 и 10 Закона СССР от 31.05.1991 №2213-1 «Об изобретениях в СССР», ст. 1381, 1382, 1387 ГК РФ и обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам восстановить нарушенные права заявителя путем внесения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации сведений об изменении даты подачи заявки №5011399, а именно – указать в качестве означенной даты 08.05.1986 года».

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, установленная решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.06.2009 правовая база для проверки патентоспособности охраняемого изобретения включает Инструкцию по государственной научно-технической экспертизе изобретений № ЭЗ-2-74 от 13 декабря 1973 г. (С учетом изменений и дополнений, внесенных приказами Госкомизобретений от 10 апреля 1973 г. № 27 и от 4 августа 1979 г. № 87), введенную в действие с января 1974 г. (далее – Инструкция), упомянутый выше Закон, и Правила ППС.

Согласно п. 14.01. Инструкции авторское свидетельство или

патент на изобретение могут быть оспорены любым гражданином или предприятием, организацией, учреждением.

Согласно пункту 1 ст. 29 Закона патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично.

Согласно пункту 2.8 Раздела II Правил ППС не принимаются к рассмотрению возражения или заявления, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента, отозванной заявке на регистрацию товарного знака, на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или относящиеся к выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, к предоставлению правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, действие которого прекращено.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС (абзац 9) решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

В соответствии с решением Арбитражного суда датой подачи заявки №50111399, по которой был выдан патент РФ №2093512, следует считать 08.05.2006, а, следовательно, возражение против действия патента на изобретение было подано после истечения срока его действия (12.02.2007).

Согласно п 5.1 Правил ППС (абзац 9) коллегия палаты по патентным спорам приняла решение о прекращении делопроизводства по возражению, поскольку при подготовке к рассмотрению возражения было выявлено обстоятельство, исключающее принятие решения по возражению, а именно: прекращение действия оспариваемого патента до даты подачи возражения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по возражению от 12.02.2007.**