

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью "Кастальский и партнеры" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.03.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2540373, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2540373 на изобретение «Альбом для хранения монет» выдан по заявке № 2012124383/12 с приоритетом от 13.06.2012 на имя Верещагина Юрия Анатольевича, Отнякина Андрея Михайловича, Ануфриева Евгения Семеновича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Альбом для хранения монет, содержащий переплетную крышку из жесткого материала, покрытую покровным материалом, скрепленную с помощью крепежных элементов, преимущественно винтов, в корешковой части с несущим средством для монет в виде одного или нескольких листов с рядами посадочных мест под монеты, при этом

посадочные места под монеты снабжены защитным элементом из прозрачного материала, а листы выполнены из жесткого материала, толщина которого соразмерна толщине монет, и покрыты покровным материалом, при этом каждый лист снабжен корешковой прокладкой, переплетная крышка выполнена не менее чем с двумя расставами, образуя шарнир для раскрывания и закрывания альбома, отличающийся тем, что корешковая часть снабжена одной или несколькими корешковыми проставками, толщина которых соответствует суммарной толщине защитных элементов».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 3 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса, было подано возражение.

Мотивом подачи данного возражения послужила выдача патента на изобретение при наличии патента на идентичную полезную модель, имеющую ту же дату приоритета.

В возражении указано, что из уровня техники известна полезная модель по патенту Российской Федерации №124900 (далее - [1]), имеющая ту же дату приоритета (13.06.2012), что и изобретение по оспариваемому патенту. При этом патентообладателями на данную полезную модель также являются Верещагин Юрий Анатольевич, Отнякин Андрей Михайлович, Ануфриев Евгений Семенович. По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту и полезная модель по патенту [1], являются идентичными.

В возражении указано, что при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели по заявкам одного и того же заявителя имеет место полное совпадение содержания их независимых пунктов формул.

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 24.09.2020 поступил отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами лица,

подавшего возражение.

В своем отзыве патентообладатель указывает, что указанный в возражении патент [1], содержит зависимый пункт 2, признаки которого отсутствуют в формуле оспариваемого изобретения. В связи с этим, патентообладатель в отзыве делает вывод, о том, что технические решения по оспариваемому патенту и противопоставленному патенту не являются идентичными.

Также в отзыве патентообладатель обращает внимание, на то, что он не был уведомлен Роспатентом о наличии заявки на идентичное решение.

Кроме того, с отзывом представлено ходатайство о внесении изменений в формулу полезной модели [1].

Изучив материалы дела возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.06.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 2 статьи 1383 Кодекса при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же

заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 настоящего Кодекса. Сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются одновременно.

В соответствии с пунктом 3 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 при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.10 Регламента идентичность изобретений (или изобретения и полезной модели) устанавливается на основании формул, в отношении которых получен вывод о возможности выдачи патента.

Изобретения (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, то если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента

на полезную модель, внести изменения в формулу полезной модели, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В Роспатент одним и тем же лицом (патентообладателем) были поданы (13.06.2012) заявки № 2012124371 и № 2012124383, имеющие одну и ту же дату приоритета, установленную по дате подачи этих заявок. При этом содержание независимых пунктов формулы указанных заявок полностью совпадает (см. п. 3 пункта 24.10 Регламента).

При этом по заявке №2012124371 был выдан патент [1] на полезную модель.

В дальнейшем была установлена патентоспособность изобретения по заявке №2012124383, и принято решение о выдаче патента (оспариваемого патента) на изобретение. Оспариваемый патент на изобретение был опубликован 10.02.2015.

Однако согласно приведенным требованиям 2 статьи 1383 Кодекса решение о выдаче патента на изобретение могло быть принято лишь в случае, если заявитель предоставит заявление о прекращении действия ранее выданного патента [1].

Однако, соответствующего заявления им представлено не было.

При этом следует отметить, что после получения решения о выдаче патента на изобретение заявитель не прекратил оплачивать пошлину за поддержание патента [1] в силе. Как следствие,

патентообладатель является владельцем двух патентов с идентичными совокупностями признаков независимых пунктов формул.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что на дату заседания коллегии (24.09.2020) патент [1] на полезную модель действовал уже в течение 9 лет, в то же время заявитель/патентообладатель также поддерживал в силе оспариваемый патент на изобретение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент присутствуют основания для признания недействительным оспариваемого патента на изобретение.

В отношении представленного с отзывом ходатайства патентообладателя об изменении формулы полезной модели по патенту [1], необходимо отметить, что согласно пункту 4.9 Правил ППС изменения могут быть внесены лишь в формулу рассматриваемого объекта. Необходимо отметить, что представленная патентообладателем корректировка формулы не относится к рассматриваемому объекту, а внесение изменений в формулу противопоставляемого в возражении патентного документа Правилами ППС не предусмотрено. При этом коллегия не усмотрела возможности, регламентированной пунктом 4.9 Правил ППС для корректировки формулы оспариваемого патента, так как она не включает в себя зависимых пунктов, а включение в формулу признаков из описания, ранее в ней не содержащихся, приведет не к изменению формулы изобретения, с которой был выдан оспариваемый патент, а к появлению новой совокупности признаков, которая ранее не характеризовала изобретение по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2020, патент Российской Федерации на изобретение №2540373 признать недействительным полностью.