

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями (ФЗ №35 от 12.03.2014), вступившего в действие с 01.10.2014 (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, поступившее 31.08.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 31288, поданное фирмой Гугл Инк, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 31288 на полезную модель “Система связи разноязычных собеседников” выдан по заявке №2003107239/20 с приоритетом от 14.03.2003 на имя Бородулина Н.Б. (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

“Система связи разноязычных собеседников, включающая центр переводов и средство в виде терминала мобильной связи для осуществления собеседниками передачи друг другу информации через центр переводов, отличающаяся тем, что терминал мобильной радиосвязи содержит громкоговорящий элемент.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», а также неправомерным представлением правовой охраны в качестве полезной модели решению, указанному в формуле оспариваемого патента.

В подтверждение данного мнения в возражении приведены следующие сведения:

- Судебные акты по делам №СИП-926/2014, №СИП-227/2015, №СИП-598/2015, № СИП-979/2014 (далее – [1]);

- Заключение коллегии «Палаты по патентным спорам» по рассмотрению возражения по заявке №2013131362 (далее – [2]);

- Статья из журнала Суда по интеллектуальным правам №9 (сентябрь 2015) (далее – [3]);

- Выдержка из Государственного стандарта СССР ГОСТ 16382-87 «Оборудование электротермическое. Термины и определения» (далее – [4]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

Отзыв от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (14.03.2003), правовая база включает Кодекс, Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І, (с изменениями от 27 декабря 2000г., 30 декабря 2001г., 07 февраля 2003) (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные Приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 (с изменениями от 8 июля 1999г., 13 ноября 2000г.) (далее – Правила ПМ).

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 на полезную модель, 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 4 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Согласно пункту 5 статьи 1398 Кодекса признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на полезную модель и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Коллегия на заседании от 21.02.2017 рассмотрела возражение от 31.08.2016 (далее – возражение 2).

При этом ранее на заседании коллегии от 07.12.2016 было рассмотрено возражение от 31.08.2016 против выдачи того же патента (далее – возражение 1).

По результатам рассмотрения возражения 1 федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 20.02.2017, которым патент на полезную модель № 31288 был признан недействительным полностью. Данное решение вступило в силу со дня его принятия (см. пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

Исходя из этого патент на полезную модель № 31288 аннулирован со дня подачи заявки на патент (см. пункту 4 статьи 1398 Кодекса).

Таким образом, возражение 2 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 31.08.2016.