

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 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» (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «НИКА-ПЕТРОТЭК» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.10.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2655335, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2655335 на изобретение «Керамический пропант» выдан по заявке № 2016117899/03 с приоритетом от 06.05.2016 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФОРЭС» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Керамический пропант, представляющий собой прочные обожженные гранулы на основе оксидов магния, кремния и железа при любом соотношении компонентов, причем указанный пропант в своем составе дополнительно содержит комбинацию оксидов алюминия, калия, натрия, кальция, хрома при следующем содержании, мас. %:

оксид алюминия 0,1–5,0

оксид калия 0,1–2,0

оксид натрия 0,1–2,0

оксид кальция 0,1–3,0

оксид хрома 0,1–1,0
указанная основа остальное».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», наличием в формуле изобретения, с которой выдан оспариваемый патент, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки, а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В обоснование мотивов возражения был представлен ряд материалов (копий).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 25.01.2019 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие патентообладателя с доводами лица, подавшего возражение.

В процессе делопроизводства по возражению от патентообладателя и лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 13.05.2019: удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2018, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2655335 недействительным полностью.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Суд по интеллектуальным правам своим решением от 26.11.2019 по делу № СИП-589/2019 признал решение Роспатента от 13.05.2019 недействительным и обязал Роспатент повторно рассмотреть указанное выше возражение.

В свою очередь, до заседания коллегии, запланированного на 16.07.2020, постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2020 отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 по делу № СИП-589/2019 о признании недействительным решения Роспатента от 13.05.2019, которым данное возражение было удовлетворено.

Таким образом, решение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 по делу № СИП-589/2019 не отменяет действие решения Роспатента от 13.05.2019 об удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2018, и признании патента Российской Федерации на изобретение № 2655335 недействительным полностью.

В этой связи отсутствуют правовые основания для повторного рассмотрения возражения, поступившего 30.10.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2655335 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 по делу № СИП-589/2019.

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

прекратить делопроизводство.