

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 ЗАО «Белогорье» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.12.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2247500, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2247500 на изобретение «Машина округления заготовок теста» выдан по заявке №2003113754/13 с приоритетом от 14.05.2003 на имя ЗАО Научно-производственное предприятие фирма «Восход» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Машина округления заготовок теста, содержащая барабан, установленный на раме с возможностью вращения вокруг вертикальной оси, желоб, охватывающий барабан по винтовой линии и состоящий из состыкованных частей, каждая из которых содержит стенку и основание, причем основания зафиксированы на раме и примыкают к барабану, а стенки размещены на основаниях с возможностью смещения относительно барабана посредством шарнирных тяг, подвижно связывающих стенки с рычагами, в свою очередь, жестко закрепленными на стержнях, связанных между собой с возможностью одновременного поворота, отличающаяся тем, что стержни связаны между собой с помощью жестко закрепленных на них дополнительных рычагов, соединенных дополнительными шарнирными тягами с как минимум

одним ползуном, установленным с возможностью поступательного перемещения.

2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что ползун связан с рамой с возможностью поступательного перемещения с помощью винтовой передачи».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 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 №33688 (далее - [1]), имеющая ту же дату приоритета (14.05.2003), что и изобретение по оспариваемому патенту. При этом обладателем исключительного права на данную полезную модель также является ЗАО Научно-производственное предприятие фирма «Восход», то есть патентообладатель по оспариваемому патенту. По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту и полезная модель по патенту [1], являются идентичными.

В возражении подчеркнуто, что при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели по заявкам одного и того же заявителя 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 заявления обладателя ранее выданного патента о прекращении действия патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели. Действие ранее выданного патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели прекращается с даты публикации сведений о выдаче патента по другой заявке.

Упомянутого заявления от патентообладателя не поступило. Сведения о выдаче оспариваемого патента были опубликованы 10.03.2005. С этой же даты действие патента на полезную модель по патенту [1] должно было быть

прекращено. Однако патент [1] прекратил свое действие спустя два месяца 15.05.2005.

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 02.12.2015 поступил отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве отмечено, что в соответствии с законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, Роспатент обязан «сообщить заявителю о том, что имеется другая заявка на идентичное решение с той же датой приоритета и о том, что выдача патента по его заявке возможна при выполнении условий, установленных в пункте 7 статьи 19 Закона. Такое сообщение осуществляется путем направления заявителю «соответствующего уведомления». В случае, если такие заявки были поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. Заявитель должен сообщить о своем выборе в течение двенадцати месяцев с даты получения соответствующего уведомления». Поскольку соответствующего уведомления от Роспатента заявитель не получал, он не мог в установленном порядке обратиться с заявлением о прекращении действия патента [1]. «Первым и единственным документом, из которого заявитель узнал о возможности выдачи ему патента на изобретение, стало решение о выдаче патента... от 01 сентября 2004 г., которое он получил 14 сентября 2004 г.» В отзыве подчеркнута, что, получив упомянутое решение, «заявитель добровольно и безотлагательно принял доступные ему меры во избежание «двойной» охраны... уже на следующий день... 15 сентября 2004 г., директор заявителя утвердил служебную записку... в соответствии с которой надлежало оплатить» пошлину за выдачу оспариваемого патента и в дальнейшем не оплачивать поддержание в силе патента [1]. Полезная модель по патенту [1] прекратила действие 14.05.2005. Таким образом, «заявитель сделал свой выбор между двумя заявками, и действие одной из них было прекращено».

В подтверждение данных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- служебная записка №606 от 15.09.2004 (далее – [2]);
- Решение о выдаче патента на изобретение от 01.09.2004 (далее – [3]);
- Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарии к части четвертой Гражданского кодекса РФ, Издательство «Экзамен», Москва 2009 г. с. 537 (далее – [4]);
- Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации. Постатейный комментарий, практика применения, размышления. ОАО ИНИЦ «Патент», Москва 2009 г., с. 275, 276 (далее – [5]).

От лица, подавшего возражение, 16.12.2015 поступило дополнение к возражению, в котором указано следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, Роспатент действительно обязан уведомлять заявителя(ей) в случае если:

- разными заявителями поданы идентичные заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, с одной датой приоритета;
- одним и тем же заявителем поданы две идентичные заявки на один и тот же объект: например, две заявки на идентичные изобретения или две заявки на идентичные полезные модели, или две заявки на идентичные промышленные образцы.

Однако, в случае если одним и тем же заявителем поданы идентичные заявки на изобретение и полезную модель, «разные объекты права», с одной датой приоритета, Роспатент не обязан уведомлять заявителя о наличии у него уже одного патента.

От патентообладателя посредством факсимильной связи 16.12.2015 и 21.12.2015 поступили дополнения к отзыву (оригиналы данных материалов представлены на заседании коллегии 25.12.2015), доводы которых по существу повторяют доводы отзыва. При этом в данных корреспонденциях отмечено, что указанные выше доводы дополнения к возражению основаны на «подмене

понятий». Патентообладатель еще раз подчеркивает, что в соответствии с законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, обязанность уведомления заявителя о том, что патент по заявке на изобретение может быть выдан только при условии подачи заявителем заявления о прекращении ранее выданного патента (патента [1]) на идентичную полезную модель, возложена на Роспатент.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 - ФЗ (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386 с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 7 статьи 19.7 Закона в случае, если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, и такие заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В случае, если такие заявки поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. В течение двенадцати месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить о достигнутом ими соглашении, а заявитель должен сообщить о своем выборе. В случае, если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от заявителей

(заявителя) не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока в порядке, заявки признаются отозванными. При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели по заявкам одного и того же заявителя 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 заявления обладателя ранее выданного патента о прекращении действия патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели. Действие ранее выданного патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели прекращается с даты публикации сведений о выдаче патента по другой заявке. Публикация сведений о выдаче патента по заявке на изобретение или полезную модель и публикация сведений о прекращении действия ранее выданного патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели осуществляются одновременно.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 19.6 Правил ИЗ основанием для запроса может являться, в частности, необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные объекты промышленной собственности, имеющих одну и ту же дату приоритета.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.9 Правил ИЗ, если установлена патентоспособность изобретения по рассматриваемой заявке, но имеется другая не отозванная, не считающаяся или не признанная отозванной заявка на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же самую дату приоритета, то заявителю рассматриваемой заявки сообщается об этом. Если установлено, что указанные условия в отношении рассматриваемой заявки не выполнены, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.9 Правил ИЗ не может быть предусмотрена выдача двух или более патентов (или патентов и свидетельств) на идентичные объекты промышленной собственности, а также выдача патента

(свидетельства) по заявке, по которой принято решение об отказе в выдаче патента (свидетельства).

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.9 Правил ИЗ идентичность изобретений (или изобретения и полезной модели) устанавливается на основании формул в последней их редакции, представленной заявителями в установленном порядке. Изобретения (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении, дополнении к возражению, отзыве патентообладателя, дополнениях к отзыву, и с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В Роспатент одним и тем же лицом (патентообладателем) были поданы заявки №2003113612 и №2003113754, имеющие одну и ту же дату приоритета (14.05.2003).

При этом по заявке №2003113612 был выдан патент [1] на полезную модель.

В дальнейшем была установлена патентоспособность изобретения по заявке №2003113754, и принято решение о выдаче патента (оспариваемого патента) на изобретение. Оспариваемый патент на изобретение был опубликован 10.03.2005.

Однако согласно приведенным требованиям пункта 7 статьи 19 Закона решение о выдаче патента на изобретение могло быть принято в случае, если заявитель предоставит заявление о прекращении действия ранее выданного патента [1].

Направление в адрес заявителя уведомления о невозможности выдачи патентов на идентичные изобретение и полезную модель предусмотрено пунктом 7 статьи 19 Закона.

В адрес заявителя такое уведомление не направлялось, в связи с чем, соответствующего заявления им представлено не было.

Единственным документом, из которого заявитель узнал о возможности выдачи ему патента на изобретение, стало решение о выдаче патента от 01 сентября 2004 г., которое он получил 14 сентября 2004 г.

При этом следует отметить, что после получения решения о выдаче патента на изобретение заявитель прекратил оплачивать пошлину за поддержание патента [1] в силе. Как следствие, действие патента [1] было досрочно прекращено 15.05.2005. Каких-либо лицензионных договоров на использование патента [1] в период его действия заявителем/патентообладателем заключено не было. Данное обстоятельство свидетельствует о добросовестности заявителя/патентообладателя.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что на дату заседания коллегии (25.12.2015) патент [1] на полезную модель не действовал уже в течении 10 лет, в то же время заявитель/патентообладатель поддерживал в силе патент на изобретение.

Материалы [3]-[5] представлены для сведения.

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

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о возможности принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2014, патент Российской Федерации на изобретение №2247500 оставить в силе.