

Коллегия палаты по патентным в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, поступившее 25.12.2007, поданное Закрытым акционерным обществом НПП «Самарские горизонты» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №58169, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №58169 выдан по заявке №2004101819/63 с приоритетом от 22.01.2004. Патентообладателем упомянутого патента является Общество с ограниченной ответственностью «РосФиН» (далее - патентообладатель). Патент №58169 действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Скважный фильтр, содержащий перфорированную трубу с герметизирующими срезаемыми пробками, фильтрующую сетку, дренажную сетку и защитный наружный перфорированный кожух, отличающийся тем, что он дополнительно содержит еще по меньшей мере одну дренажную сетку, при этом дренажная сетка выполнена из проволоки толщиной 0,8-1,2 мм и имеет ячейки 3,0-4,4 мм, а размер ячейки фильтрующей сетки составляет 0,15-0,25 мм.

2. Скважный фильтр по п.1, отличающийся тем, что количество отверстий и их размер у защитного перфорированного кожуха больше, чем у внутренней перфорированной трубы».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального

закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

В возражении отмечено, что в результате сравнительного анализа оспариваемой полезной модели с формулой свидетельства РФ на полезную модель №16758 и формулой и описанием к патенту РФ на полезную модель №38827 лицо, подавшее возражение, пришло к выводу, что оспариваемая полезная модель новизной не обладает. Так в независимом пункте 1 формулы оспариваемой полезной модели содержатся признаки: «скважный фильтр содержит перфорированную трубу с герметизирующими срезаемыми пробками, фильтрующую сетку и защитный наружный перфорированный кожух», которые, по мнению лица, подавшего возражение, известны из формул более ранних свидетельства №16758 и патента №38827. В отличительной части пункта 1 формулы указано, что фильтр содержит еще, по крайней мере, одну дренажную сетку, а в формуле полезной модели №38827 «записано, что фильтрующая сетка установлена между двумя слоями сетки с крупными ячейками (следует понимать дренажной сетки)», таким образом признаки эквивалентны. Также в возражении отмечено, что признаки пункта 1 формулы оспариваемой полезной модели: дренажная сетка имеет ячейки 3,0-4,4 мм эквивалентны признакам полезной модели №16758: дренажная сетка имеет размер ячеек больше чем у фильтрующей сетки, и отделяет более крупные части грунта, пропуская мелкие для фильтрующей сетки, а признаки: фильтрующая сетка имеет ячейки 0,15-0,25 мм, попадают в более широкий диапазон размера ячеек фильтрующей сетки 0,1-1,0 мм, известный из формулы полезной модели №16758. Что касается признака: толщина проволоки 0,8-1,2 мм, то по мнению лица, подавшего возражение, «толщина проволоки влияет только на размер просвета в ячейке, т.е. признак

не является существенным».

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены следующие источники информации:

- копия описания полезной модели к свидетельству РФ (титульный лист) №16758, опубл. 10.02.2001 – [1];

- копия формулы полезной модели к патенту РФ №38827, опубл. 10.07.2004 – [2];

- копия описания полезной модели к патенту РФ №38827, опубл. 10.07.2004 – [3];

- копия свидетельства на полезную модель РФ №16758, опубл. 10.02.2001 – [4];

- копия патента на полезную модель РФ №38827, опубл. 10.07.2004 – [5];

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы, Дело №А40-5025/07-67-52, от 27.08.2007 – [6].

Копия материалов данного возражения в установленном порядке была направлена в адрес патентообладателя. По мотивам возражения патентообладатель представил свой отзыв, в котором отмечено следующее.

Оспариваемая полезная модель соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку лицом, подавшим возражение, противопоставлено два источника информации, что является нарушением, т.к. при оценке «новизны» все признаки противопоставляемого источника, идентичные признакам оспариваемого патента, должны содержаться в одном источнике информации. Кроме этого, патентообладатель считает, что при оценке условия патентоспособности «новизна» следует анализировать идентичность признаков (т.е. полное совпадение), а не их эквивалентность. Также, по мнению патентообладателя, скважный фильтр по спариваемому патенту удовлетворяет условию патентоспособности «промышленная применимость».

На заседании коллегии патентообладателем, были представлены следующие документы:

- копия экспертного заключения евразийского патентного поверенного Максимова Н.И. рег. №ЕАПВ-90, РФ-119 - [7];

- копия экспертного заключения патентного поверенного Петровой Л.К. рег. №ЕАПВ-90, РФ-119 - [8];

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.1 Правил ПМ, полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной

модели указано в описании или формуле.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 2.1 Правил ПМ, в описании полезной модели должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели, при отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, что бы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.3) пункта 2.1 Правил ПМ, описание полезной модели должно подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом (2.4) пункта 2.1 Правил ПМ, при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту (2) пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных патентных документов, является указанная на них дата опубликования.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая

охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

В отношении источников информации представленных лицом, подавшим возражение необходимо отметить, что формула к патенту [2] и описание к патенту [3] не могут быть включены в уровень техники для оценки «новизны» оспариваемой полезной модели, поскольку опубликованы после даты приоритета оспариваемой полезной модели, а решение суда [6] не относится к документам, включаемым в уровень техники..

В отношении документов представленных патентообладателем необходимо отметить, что заключения [7] и [8] не могут быть учтены при анализе патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку заключения [7] и [8] не являются документами, подписанным лицами, назначенными судом для проведения независимой экспертизы.

Анализ соответствия формулы полезной модели оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость» показал, что лицом, подавшим возражение, не была проведена оценка «промышленной применимости» в соответствии с Правилами ПМ.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии формулы полезной по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» неправомерно.

Анализ соответствия пункта 1 формулы полезной модели оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Из описания к патенту [1] известен скважный фильтр, содержащий перфорированную трубу с герметизирующими срезаемыми пробками, фильтрующую сетку, дренажную сетку, защитный перфорированный кожух, при этом размер ячейки фильтрующей сетки составляет 0,1-1,0 мм (интервал размера ячейки фильтрующей сетки по оспариваемому патенту составляет 0,15-0,25 мм и попадает в вышеупомянутый интервал источника [1]).

Фильтр по оспариваемому патенту отличается от фильтра из описания к патенту [1] следующими признаками:

- фильтр дополнительно содержит, по меньшей мере, еще одну дренажную сетку;
- дренажная сетка выполнена из проволоки толщиной 0,8-1,2 мм и имеет ячейки 3,0-4,4 мм.

Поскольку в возражении отсутствуют убедительные доводы, доказывающие, что признак «дренажная сетка выполнена из проволоки толщиной 0,8-1,2 мм» не влияет на указанный в оспариваемой полезной модели технический результат, следовательно, нет оснований для признания упомянутого признака несущественным.

Таким образом, из противопоставленного источника информации не известно средство, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, следовательно, вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» неправомерен.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2007, патент Российской Федерации на полезную модель №58169 оставить в силе.**