

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 Закрытого акционерного общества НПФ "Самарские горизонты" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.10.2005, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 38830, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 38830 "Скважинный фильтр" выдан по заявке № 2004101819/20 с приоритетом от 22.01.2004 на имя ОАО "Поволжский НИИ материалов и технологий авиационных двигателей" (далее – патентообладатель), (RU) со следующей формулой полезной модели:

"1. Скважинный 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.

2. Скважинный фильтр по п. 1, отличающийся тем, что дренажная сетка выполнена из проволоки толщиной 0,8-1,2 мм.

3. Скважинный фильтр по п. 1, отличающийся тем, что дренажная сетка имеет ячейку 3,0-4,5 мм.

4. Скважинный фильтр по п. 1, отличающийся тем, что фильтрующая сетка имеет размер ячейки 0,15-0,25 мм.

5. Скважинный фильтр по п. 1, отличающийся тем, что количество отверстий и их размер у защитного перфорированного кожуха больше, чем у внутренней перфорированной трубы".

Против выдачи указанного патента в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 № 3517-І 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), в Палату по патентным спорам поступило

возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

Данный мотив обоснован тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, признаки полезной модели, представленные в независимом пункте ее формулы, известны из уровня техники.

По мнению лица, подавшего возражение, изобретению по патенту № 2259472 C2, с датой приоритета от 24.11.2003 (далее – [1]), присущи все существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели.

В возражении также указано, что соотношения размеров, приведенных в зависимых п. п. 2-5 формулы оспариваемой полезной модели "позаимствованы из св. Российской Федерации № 16758" (далее – [2]).

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации № 38830 на полезную модель недействительным полностью.

Копия возражения в установленном порядке была направлена патентообладателю. Патентообладателем к дате заседания коллегии, назначенной на 22.05.2006, отзыв по мотивам возражения не представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для проверки охранных способностей запатентованной полезной модели включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента № 83 от 06.06.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона, полезная модель признается соответствующим условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (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 (2) пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемая ею полезная модель должна быть раскрыта в описании, а определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели признается выражающей ее сущность, если она содержит совокупность существенных признаков полезной модели, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенной выше формулы.

Из описания к патенту [1] известен скважинный фильтр, содержащий перфорированную трубу с герметизирующими срезаемыми пробками (п. 1 формулы изобретения), фильтрующую сетку (там же), дренажную сетку (выполненную в виде сетки с крупными ячейками, п. 4 формулы изобретения) и

защитный наружный перфорированный кожух (п. 1 формулы изобретения), а также еще одну дренажную сетку (п. 4 формулы изобретения).

Следовательно, из описания к патенту [1] известно средство, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, что обуславливает несоответствие полезной модели в этой части условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Что касается источника информации [2], приведенного лицом подавшем возражение в отношении зависимых п.п. 2-5 формулы оспариваемого патента, то следует отметить, что при этом не представлено обоснований, показывающих известность совокупности признаков независимого пункта формулы. Это не позволяет рассматривать свидетельство [2] как порочащее условие патентоспособности "новизна" оспариваемого патента.

В качестве технического результата в описании полезной модели указано "повышение эффективности работы скважинного фильтра". Очевидно, что возможность достижения такого технического результата обусловлена выбором соответствующего размера проволоки и ячеек фильтрующей и ячеек дренажной сеток, выбранных в соответствии с "гранулометрическим составом основной фракции породы" и "обеспечения свободного доступа потока к фильтрующей сетке" (абзац 1 снизу с.1 описания). В связи с этим, в соответствии с п. 4.9 Правил ППС, патентообладателю было предложено внести изменения в формулу полезной модели. Патентообладатель представил уточненную формулу полезной модели (Приложение 1 к Протоколу заседания коллегии ППС от 22.05.2006).

Внесенные патентообладателем изменения в формулу полезной модели устраниют основания для признания оспариваемой полезной модели несоответствующей условию охраноспособности "новизна", поскольку из уровня техники, представленного в возражении, не известно средство того же назначения, которому присущи все существенные признаки, приведенные в измененной редакции формулы полезной модели (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2005, признать патент Российской Федерации № 38830 недействительным частично, и выдать новый патент на полезную модель "Скважинный фильтр" со следующей измененной формулой полезной модели:**