

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 от 01.09.2006, поданное ЗАО «НПП Сибтехноцентр» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №41075, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №41075 выдан по заявке №2004117410/22 с приоритетом от 09.06.2004 на имя Абрамова А.Ф. (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Устройство герметизации устья скважины, содержащее полый цилиндрический корпус с посадочным седлом для установки сменных герметизирующих вставок и с фланцами для соединения с устьевым оборудованием, фиксаторы для фиксирования сменной герметизирующей вставки в корпусе, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде герметичной катушки, посадочное седло которой имеет форму либо конуса, либо комбинированную поверхность цилиндра с конусом, при этом фиксаторы установлены в верхнем фланце корпуса и выполнены в виде герметично установленных подвижных ползунов».

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».

Данный вывод мотивирован тем, что совокупность существенных

признаков полезной модели по оспариваемому патенту №41075 известна до даты приоритета из описания полезной модели №29556 опубл. 20.05.2003, патента на изобретение №2191248 опубл. 20.10.2004 и патента на изобретение №2241111 опубл. 27.11.2004.

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены следующие документы:

- описание к патенту РФ на полезную модель №29556 - [1];
- описание к патенту РФ на изобретение №2191248 - [2].

Копия материалов данного возражения в установленном порядке была направлена в адрес патентообладателя. Патентообладатель не представил отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутый выше Закон и 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.

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 пунктом 2.3 Правил ПМ заявка должна относиться к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел.

Согласно подпункту (2) пункта 3.3.2.4. Правил ПМ, допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько полезных моделей – вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

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

Согласно пункту 4.9 Правил ППС 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 недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительными частично.

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

При этом необходимо подчеркнуть, что поскольку формула содержит признаки, выраженные в виде альтернативы «посадочное седло которой имеет форму либо конуса, либо комбинированную поверхность цилиндра с конусом», то проверку охраноспособности следует проводить в отношении каждой альтернативы отдельно.

Анализ источников информации показал следующее.

Из материалов патента [1] известно устройство герметизации устья скважины, содержащее полый цилиндрический корпус с конусным

отверстием для установки сменных герметизирующих вставок и фланцы для присоединения к арматуре устья, фиксаторы, фиксирующие герметизирующую вставку в корпусе, при этом фиксаторы установлены в верхнем фланце корпуса и выполнены в виде подвижных ползунов, снабженных уплотнительными элементами, а из поясняющих чертежей видно, что корпус устройства выполнен в виде герметичной катушки.

Сопоставительный анализ источника [1] и формулы изобретения по оспариваемому патенту на полезную модель показал, что из источника [1] известны все существенные признаки оспариваемой полезной модели, кроме признаков, относящихся к одной из альтернатив, касающейся формы выполнения посадочного седла в виде комбинированной поверхности цилиндра с конусом.

Из материалов патента [2] известен герметизатор устья скважины содержащий цилиндрический корпус с каналом и фланцами, конусное посадочное седло для установки герметизирующих вставок, при этом из поясняющих чертежей и описания очевидно: фланцы предназначены для соединения с устьевым оборудованием, в верхнем фланце корпуса установлены фиксаторы, аналогичные по конструкции с фиксаторами оспариваемого патента, для фиксации сменной герметизирующей вставки в корпусе, выполненные в виде герметично установленных подвижных ползунов, а корпус герметизатора выполнен в виде герметичной катушки.

Сопоставительный анализ источника [2] и формулы изобретения по оспариваемому патенту на полезную модель показал, что из источника [2] также известны все существенные признаки оспариваемой полезной модели, кроме признаков, относящихся к одной из альтернатив, касающейся формы выполнения посадочного седла в виде комбинированной поверхности цилиндра с конусом.

Относительно патента РФ на изобретение №2241111 следует отметить, что он не может быть использован при оценке охраноспособности оспариваемой полезной модели, поскольку опубликован после даты

приоритета оспариваемой полезной модели (см. указанный выше подпункт (2) пункта 19.3 Правил ПМ).

Таким образом, все признаки оспариваемой полезной модели, относящиеся к совокупности признаков, представляющих собой альтернативу, касающуюся формы выполнения посадочного седла в виде конуса не удовлетворяют критерию охраноспособности «новизна».

Что касается совокупности существенных признаков, относящихся ко второй альтернативе, раскрывающей форму выполнения посадочного седла в виде комбинированной поверхности цилиндра с конусом, то она соответствует критерию охраноспособности «новизна».

Патентообладателю в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, в письме от 25.01.2008 было предложено исключить признаки, касающиеся неохраноспособной альтернативы из формулы полезной модели оспариваемого патента, а также сообщено, что в случае отказа от предложенного внесения изменений в формулу, патент на полезную модель будет признан недействительным полностью. Однако на дату заседания коллегии в Палату по патентным спорам не поступило какого-либо ответа от патентообладателя. На заседании коллегии патентообладатель отсутствовал.

Таким образом, в связи с тем, что патентообладатель не внес соответствующие изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, оспариваемый патент признается недействительным полностью.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.09.2006, патент Российской Федерации на полезную модель №41075 признать недействительным полностью.