

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 "Научно – производственное предприятие "Сибтехноцентр" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.09.2006, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 42575, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 42575 "Превентор" выдан по заявке № 2004125024/22(027069) с приоритетом от 16.08.2004 на имя Абрамова Александра Федоровича, RU (далее – патентообладатель), со следующей формулой полезной модели:

"Превентор, содержащий корпус с осевым каналом для спуска труб в скважину, крепежные элементы, выполненные в виде либо фланцев либо в виде глухих резьбовых отверстий, плашки с приводом, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде единой стальной отливки, включающей крепежные элементы."

Против выдачи указанного патента в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 № 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), в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

По мнению лица, подавшего возражение, в уровне техники известен превентор, характеризующийся совокупностью существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение данного мнения к возражению приложена копия части печатного издания Гульянц Г.М. Справочное пособие по противовыбросовому оборудованию скважин. М.: "Недра", 1983, с.68-71 (далее – документ [1]).

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации № 42575 на полезную модель недействительным полностью.

Уведомления о принятии возражения к рассмотрению были направлены лицу, подавшему возражение и патентообладателю 28.09.2006, с указанием на то, что рассмотрение упомянутого ранее возражения запланировано провести на заседании коллегии 15.03.2007. При этом копия возражения в установленном порядке была направлена патентообладателю.

В Палату по патентным спорам от Е. А. Филатовой 15.02.2007 поступило ходатайство, содержащее просьбу перенести дату рассмотрения возражения на более поздний срок в связи со смертью патентообладателя (копия свидетельства о смерти Абрамова Александра Фёдоровича приложена), до вступления в наследство правопреемников патентообладателя.

Данное ходатайство Е. А. Филатовой было удовлетворено Палатой по патентным спорам.

Заседание коллегии было перенесено до установления правопреемника патентообладателя Абрамова Александра Фёдоровича, о чем лицу, подавшему возражение, и Е. А. Филатовой было сообщено в корреспонденции от 23.03.2007. При этом Е. А. Филатовой было предложено, при установлении правопреемника, сообщить сведения о нем в Палату по патентным спорам.

Однако сведения о правопреемнике патентообладателя Абрамова А. Ф. в Палату по патентным спорам представлены не были.

Палата по патентным спорам запланировала провести рассмотрение возражения на заседании коллегии 28.12.2007, о чем соответствующее уведомление было направлено 17.08.2007 по адресу, указанному для переписки в оспариваемом патенте, лицу, подавшему возражение и Е. А. Филатовой.

От представителя лица, подавшего возражение, 26.12.2007, поступило дополнение к возражению, содержащее анализ признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту и признаков, характеризующих превентор по документу [1]. При этом к дополнению к возражению приложены с.72-77 документа [1].

На заседании коллегии, проведенном как было запланировано 28.12.2007, правопреемник патентообладателя Абрамова А. Ф. отсутствовал, также в Палату по патентным спорам не поступили сведения о нем.

Таким образом, Палата по патентным спорам исчерпала возможность уведомления правопреемника патентообладателя Абрамова А. Ф. о дате проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для проверки патентоспособности 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).

Согласно пункту 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. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

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 (см. подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ). Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т. е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т. п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства (см. подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ). Причем, признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил ПМ, согласно которому признаки полезной модели следует выражать в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, не относятся к существенным (подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено (см. подпункт (1) пункта 19.3 Правил ПМ). Причем, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, для печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать (см. подпункт (2) пункта 19.3 Правил ПМ).

Согласно Правилам ППС, в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на полезную модель проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий

охраноспособности полезной модели, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий (см. пункт 2.5 Правил ППС).

Согласно пункту 4.3 Правил ППС, участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может лицо, подавшее возражение или заявление, и/или его представитель, обладатель авторского свидетельства и свидетельства СССР, патентообладатель и/или его представитель, в необходимых случаях лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы. Однако неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела (см. там же).

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

Анализ представленного лицом, подавшим возражение, источника информации и формулы полезной модели по оспариваемому патенту показал следующее.

Поскольку в рассматриваемом возражении не упомянуты с.72-77 документа [1], представленные в дальнейшем лицом, подавшим возражение, в корреспонденции от 26.12.2007, то следует признать, что приведены отсутствующие в возражении источники информации, и, следовательно, указанные дополнительные материалы изменяют мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания оспариваемого патента недействительным полностью. Согласно упомянутому ранее пункту 2.5 Правил ППС, такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Из документа [1] (см. с.68-72) известен превентор (типа ППГ), содержащий корпус с осевым каналом для спуска труб в скважину (см. там же: с.71, абзац 4; рис. II.14(б)), крепежные элементы, выполненные в виде либо фланцев (см. там же: рис. II.14(б)) либо в виде глухих резьбовых

отверстий (см. там же), плашки с приводом (см. там же: с.68, абзац 2, абзац 1 снизу; рис. П.14(a)), причем корпус известного превентора выполнен в виде единой стальной отливки (см. рис. П.14(a); с.71, абзац 3 абзац снизу), включающей крепежные элементы (см. там же).

Таким образом, в уровне техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в пункте формулы полезной модели признаки, включая характеристику назначения, что обуславливает ее несоответствие условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.09.2006, патент Российской Федерации на полезную модель № 42575 признать недействительным полностью.**