

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 от рассмотрела возражение от 29.05.2006 ООО НИИ "СибГеоТех" (далее лицо – подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 52917, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 52917 на полезную модель "Установка для одновременно-раздельной закачки рабочего агента в три продуктивных пласта" с приоритетом от 14.11.2005 выдан по заявке №2005135136/22 на имя ООО "Лифт Ойл" и М.Х.Аминева со следующей формулой полезной модели:

"Установка для одновременно-раздельной закачки рабочего агента в три продуктивных пласта, содержащая смонтированное в эксплуатационной колонне скважины на колонне труб оборудование, включающее заглушку или посадочный ниппель с извлекаемым клапаном, скважинные камеры, три пакера и опрессовочный ниппель, отличающаяся тем, что на колонне труб дополнительно установлены центраторы положения колонны труб относительно эксплуатационной колонны скважины, а на колонне труб установлено два пакера механического действия и один пакер гидравлического действия, причем первый пакер механического действия расположен между нижним и средним продуктивными пластами, пакер гидравлического действия расположен между средним и верхним продуктивными пластами и второй пакер механического действия расположен над верхним продуктивным пластом, между пакерами расположено по три центратора, скважинные камеры установлены по одной между центраторами, две скважинные камеры установлены ниже первого пакера механического действия и одна скважинная камера с циркуляционным клапаном установлена выше второго пакера механического действия, со стороны нижнего конца на колонне труб установлены заглушка или посадочный ниппель с извлекаемым клапаном".

Против выдачи указанного патента в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 №3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 №22-ФЗ, введенного в действие с 11.03.2003 (далее – Закон) в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В возражении отмечено, что в оспариваемом патенте №52917 на полезную модель защищаются признаки (приведенные в отличительной части формулы полезной модели) ранее защищенные и/или известные признаки, а именно:

- на колонне труб установлено два пакера механического действия и один пакер гидравлического действия;
- причем первый пакер механического действия расположен между нижним и средним продуктовыми пластами, пакер гидравлического действия расположен между средним и верхним продуктовыми пластами и второй пакер механического действия расположен над верхним продуктовым пластом;
- между пакерами расположено ... скваженные камеры;
- две скваженные камеры установлены ниже первого пакера механического действия;
- одна скважинная камера с циркуляционным клапаном установлена выше второго пакера механического действия;
- со стороны нижнего конца на колонне труб установлены заглушка или посадочный ниппель с извлекаемым клапаном.

Часть этих признаков защищена патентом Российской Федерации №2211311 [1], а другая часть известна из описания и фигур данного патента.

Часть этих признаков защищена также патентом Российской Федерации 2253009 [2], а один из признаков встречается в описании к данному патенту.

В возражении приведены таблицы сравнения признаков полезной модели по оспариваемому патенту, указанных в отличительной части формулы полезной модели, с признаками противопоставленных устройств.

На основании вышеуказанных аргументов в возражении приведена просьба о признании оспариваемого патента на полезную модель недействительным частично, и приведен возможный, по мнению лица, подавшего возражение, вариант формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В дополнительных материалах от 15.09.2006 (исх. №12Ш-6) лицом, подавшим возражение, приведен сравнительный анализ полезной модели по оспариваемому патенту с установками по заявке №200410186 и патенту Российской Федерации №2262586.

В дополнительных материалах от 20.09.2006 (исх. №12Ш-8) лицом, подавшим возражение, приведены доводы, касающиеся неправомерности выдачи патента Российской Федерации №2096586 при известности решений из авторского свидетельства СССР №1694863 и патента Российской Федерации №2042788.

Копия возражения была направлена в установленном порядке патентообладателю, который в своём отзыве от 18.12.2006 (исх. №М06-58) выразил мнение о необоснованности возражения по следующим основаниям.

Патентообладателем в отзыве отмечено, что анализ формулы полезной модели по оспариваемому патенту проведен в отношении только признаков отличительной части формулы. Кроме того, из рассмотрения выпали следующие признаки: на колонне труб дополнительно установлены центраторы положения колонны труб относительно эксплуатационной колонны скважины; по три центратора. По мнению патентообладателя, только этого достаточно, чтобы сделать вывод, что защищенная патентом полезная модель соответствует условию охраноспособности "новизна". Патентообладатель считает, что в возражении достаточно вольно проведена трактовка признаков, касающихся установки механических и гидравлического пакеров вдоль колонны труб и относительно продуктовых пластов.

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

С учетом приоритета полезной модели по оспариваемому патенту правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, 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.

Согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме признаков, содержащихся в независимом пункте формулы, представленной выше.

В возражении в подтверждение отсутствия новизны полезной модели по оспариваемому патенту №52917 приведены источники информации [1] и [2], которые касаются известности отдельных признаков, приведенных в отличительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то есть в возражение отсутствует анализ всей совокупности признаков, приведенной в формуле полезной модели, как это следует из подпункта (3) пункта 2.1 Правил ПМ при подтверждении не соответствия полезной модели условию охраноспособности "новизна".

Анализ противопоставленных источников информации [1] и [2] показывает, что представленные в них установки для одновременно-раздельной заправки рабочего агента в продуктивные пласты не характеризуются следующими

признаками, приведенными в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, – "... на колонне труб дополнительно установлены центраторы положения колонны труб относительно эксплуатационной колонны скважины, а на колонне труб установлено два пакера механического действия и один пакер гидравлического действия, причем первый пакер механического действия расположен между нижним и средним продуктивными пластами, пакер гидравлического действия расположен между средним и верхним продуктивными пластами и второй пакер механического действия расположен над верхним продуктивным пластом, между пакерами расположено по три центратора, скважинные камеры установлены по одной между центраторами", так как ни в одной противопоставленной установке нет центраторов положения колонны труб относительно эксплуатационной колонны скважины.

Таким образом, ни из одного из приведенных в возражении и включенных в уровень техники источников информации [1] и [2] не известно средство, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, следовательно, вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" неправилен.

Относительно доводов, приведенных в дополнительных материалах от 15.09.2006, следует отметить, что они не могут быть приняты во внимание, поскольку выходят за рамки первоначального возражения, так как они основаны на источниках информации, которые не были приведены в возражении.

Доводы, приведенные в дополнительных материалах от 20.09.2006, также не могут быть приняты во внимание, поскольку они не относятся к мотиву возражения, так как касаются охраноспособности другого изобретения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.05.2006, патент Российской Федерации на полезную модель №52917 оставить в силе.

