

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.01.2016 от Дегтяревой Светланы Ивановны (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 52907, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 52907 на полезную модель «Превентор плащечный сдвоенный ППС "ГАРАНТ"» по заявке № 2005139804/03 с приоритетом от 20.12.2005 выдан на имя Закрытого акционерного общества "Научно-производственное Предприятие "Сибтехноцентр" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Превентор, содержащий двухступенчатый корпус с верхним и нижним фланцами, имеющий сквозной осевой канал для прохода спускаемых в скважину труб, и выполненные в соответствующих ступенях корпуса две пары боковых каналов, расположенных противоположно друг другу в каждой паре, ориентированных перпендикулярно сквозному осевому каналу и закрытых боковыми

крышками, два плашечных затвора, один из которых содержит две оппозитно расположенные плашки трубные для герметизации труб по наружному диаметру, установленные в боковых каналах верхней ступени корпуса с возможностью перемещения в направлении, перпендикулярном осевому каналу корпуса, а другой - две оппозитно расположенные плашки глухие для перекрытия осевого канала корпуса при отсутствии труб в скважине, установленные в боковых каналах нижней ступени корпуса с возможностью перемещения в перпендикулярном осевому каналу корпуса в направлении из крайнего открытого положения в крайнее закрытое положение и наоборот, и по одному автономному винтовому приводу для каждой плашки, установленному в соответствующей боковой крышке и выполненному с расположенным в корпусе привода двухступенчатым винтом с резьбой правосторонней навивки на одной из его ступеней, взаимодействующей с корпусом привода, и резьбой левосторонней навивки на другой ступени, взаимодействующей с толкателем плашки, расположенным с возможностью перемещения в корпусе привода, отличающийся тем, что корпус снабжен грузозахватными элементами и выполнен цельнолитым с грузозахватными элементами из легированной стали, а сквозной осевой канал в корпусе выполнен либо весь цилиндрическим в обеих ступенях, либо в верхней ступени выше боковых каналов этой ступени этот канал выполнен коническим, обращенным большим основанием конуса наружу, при этом при выполнении осевого канала коническим в верхней ступени в верхнем фланце этой ступени выполнены, по меньшей мере, два боковых радиальных сквозных отверстия, каждое из которых предназначено для герметичного размещения средства фиксации герметизирующих вставок, при этом рабочий хвостовик средства фиксации выполнен с продольной конической лыской, а на

торцевых частях верхнего и нижнего фланцев выполнена кольцевая канавка, служащая для размещения уплотнительного кольца.

2. Превентор по п.1, отличающийся тем, что винтовой привод герметично установлен и выполнен с расположенным в корпусе привода двухступенчатым винтом с резьбой правосторонней навивки на одной из его ступеней, взаимодействующей с корпусом привода, и резьбой левосторонней навивки на другой ступени, взаимодействующей с толкателем плашки, расположенным с возможностью перемещения в корпусе, при этом для контроля положения подвижной плашки на концевой части двухступенчатого винта, несущей резьбу правосторонней навивки, выполнены кольцевой выступ, торец которого служит ограничителем перемещения винта при закрытии плашек, и кольцевые канавки, расстояние между которыми коррелируется с ходом подвижной плашки из одного крайнего положения в другое, при этом одна из кольцевых канавок примыкает к кольцевому выступу, причем взаимодействующие и примыкающие друг к другу торцы боковых крышек верхних и нижних ступеней выполнены со сквозными цилиндрическими канавками, в сопряжении образующие отверстия для крепежных элементов.

3. Превентор по п.1, отличающийся тем, что его корпус имеет полость для подвода теплоносителя.

4. Превентор по п.2, отличающийся тем, что полость теплоносителя выполнена кольцевой.

5. Превентор по п.1, отличающийся тем, что боковые радиальные сквозные отверстия расположены друг относительно друга под одинаковым углом.

6. Превентор по п.1, отличающийся тем, что каждый двухступенчатый винт имеет хвостовик для установки штурвала винтового привода.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило (20.01.2016) возражение, мотивированное наличием на момент выдачи данного патента нескольких заявок на идентичные полезные модели, имеющие одну и ту же дату приоритета, по которым в дальнейшем были выданы патенты.

Так лицо, подавшее возражение считает, что у полезных моделей по оспариваемому патенту и по патенту Российской Федерации № 52906 (далее – [1]) «... назначение ..., перечень существенных признаков и обеспечиваемый ими технический результат идентичны. Признаки «плашки глухие, для перекрытия осевого канала корпуса при отсутствии труб в скважине» и «подвижную шиберную пластину, предназначенную для перекрытия сквозного осевого канала при отсутствии труб в скважине» являются эквивалентными ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. От патентообладателя 13.07.2016 поступил отзыв на указанное возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в нем доводами.

При этом в отзыве патентообладателя обращается внимание на наличие в независимых пунктах формул оспариваемого патента и патента [1] различающихся признаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 7 статьи 19 Закона в случае, если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и такие заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В случае, если такие заявки поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. В течение двенадцати месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить о достигнутом ими соглашении, а заявитель должен сообщить о своем выборе. В случае, если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от заявителей (заявителя) не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки признаются отозванными. При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели по заявкам одного и того же заявителя после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления обладателя ранее выданного патента о прекращении действия

патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели. Действие ранее выданного патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели прекращается с даты публикации сведений о выдаче патента по другой заявке.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 17.11 Правил ПМ если установлено, что рассматриваемая заявка подана на предложение, относящееся к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, и документы ее оформлены правильно, но имеется другая не отозванная или не признанная отозванной заявка на идентичную полезную модель или изобретение, имеющая ту же самую дату приоритета, то заявителям таких заявок направляется уведомление, в котором сообщается о том, что в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона патент может быть выдан только по одной из заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. Если заявки на идентичные полезные модели или полезную модель и изобретение поданы одним и тем же заявителем, то в уведомлении ему сообщается, что выдача патента возможна только по одной заявке, которая им будет указана. В течение 12 месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить, по какой из заявок и кому следует выдать патент, а заявитель, подавший заявки на идентичные полезные модели или полезную модель и изобретение - о своем выборе. При непоступлении в установленный срок указанного сообщения или ходатайства о продлении этого срока, заявки признаются отозванными.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 17.11 Правил ПМ идентичность полезных моделей (или изобретения и полезной модели) устанавливается на основании формул, в отношении которых получен вывод о возможности выдачи патента. Полезные модели (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными, если

полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, то если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки идентичности полезных моделей по оспариваемому патенту и патенту [1], показал следующее.

В независимом пункте формулы патента [1] присутствуют признаки, не раскрытые в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Так в независимом пункте формулы оспариваемого патента не раскрыты признаки полезной модели по патенту [1], согласно которым «... на наружных сторонах корпуса на участках между боковыми фланцами выполнены ребра жесткости ...», а также признаки, характеризующие выполнение запорного элемента для осевого канала превентора именно в виде шиберной пластины.

Здесь целесообразно отметить, что глухие плашки в устройстве по оспариваемому патенту выполняют ту же функцию, что и шиберная пластина в превенторе по патенту [1]. Однако, несмотря на общую функцию, упомянутые технические решения запорного органа характеризуются различным конструктивным выполнением. То есть, такие признаки имеют различное семантическое содержание, а, следовательно, не являются идентичными.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения не подтверждают полное совпадение содержания

независимых пунктов формул полезных моделей по оспариваемому патенту и по патенту [1] (см. подпункт 2 пункта 17.11 Правил ПМ). Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности выдачи оспариваемого патента в результате наличия иного патента, выданного на техническое решение, идентичное полезной модели по оспариваемому патенту.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 52907 оставить в силе.