

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 10.09.2010 от Кисленко Николая Федоровича (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 52079, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 52079 на полезную модель «Устьевое оборудование», исключительное право на которую в настоящее время принадлежит Кушину Виктору Тимофеевичу (далее - патентообладатель) выдан по заявке № 2005129757/22 с приоритетом от 23.09.2005 со следующей формулой полезной модели:

«Устьевое оборудование для обвязки обсадных колонн, устанавливаемое на кондуктор скважины и содержащее соосные внешний и внутренний корпуса с посадочными конусами, установленное между корпусами кольцевое уплотнение и кольцевую накидную крышку, отличающееся тем, что посадочный конус внутреннего корпуса выполнен со сквозными продольными каналами, связывающими между собой полости над посадочным конусом и под ним».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение,

мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что на дату приоритета оспариваемой полезной модели совокупность существенных признаков ее формулы была известна из уровня техники, а именно, из авторского свидетельства СССР №1693229 А1, опубликованного 23.11.1991 (далее – [1]), в подтверждении чего в возражении представлена сравнительная таблица признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту и технического решения по патентному документу [1]. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий место размещения уплотнения - «между корпусами» не является существенным, поскольку не влияет на указанный в описании полезной модели по оспариваемому патенту технический результат – «устраняется необходимость приподнимать и удерживать в процессе промывки скважины устьевое оборудование».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от имени которого на дату заседания коллегии – 22.03.2011 поступил отзыв на указанное возражение, подписанный лицом, полномочии которого представлять интересы патентообладателя были подтверждены доверенностью, представленной 25.03.2011.

В отзыве подчеркнуто, что признак «установленное между корпусами» (уплотнение) является существенным, поскольку влияет на технический результат, заключающийся в повышении герметизации устья скважины.

Кроме того, как отмечено в отзыве, в патентном документе [1] отсутствует указание на соосность внешнего и внутреннего корпусов оборудования и на возможность выполнения накидной крышкой функции «противополетного устройства».

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

С учетом даты поступления заявки (23.09.2005) правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I 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), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные 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 пункту 4 статьи 3 Закона, объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ, 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.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 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.

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.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1], опубликованного до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, известно устьевое оборудование для обвязки обсадных колонн, которое является средством того же назначения, что и оспариваемая полезная модель. При этом описанное в патентном документе [1] оборудование, также как и оборудование по оспариваемому патенту, выполнено с возможностью установки на кондуктор (позиция 2 на фиг. 1) скважины и содержит соосные внешний и внутренний корпуса (позиция 3 и 4 на фиг. 1, соответственно) с посадочными конусами (позиция 8 и 10 на фиг. 1, соответственно), кольцевое уплотнение (позиция 12 на фиг. 1) и кольцевую накладную крышку (позиция 14 на фиг. 1), при этом посадочный конус 8 внутреннего корпуса 4 выполнен со сквозными продольными каналами (см. фиг.2), связывающими между собой полости над посадочным конусом и под ним.

В отношении существенности признака «установленное между корпусами» (уплотнение), необходимо отметить следующее.

Технический результат в описании полезной модели по оспариваемому патенту в явном виде не указан. Однако, в описании полезной модели подчеркнуто – «технической задачей, стоящей перед полезной моделью, является разработка конструкции оборудования, в котором нет необходимости приподнимать и удерживать его в процессе промывки скважины».

При этом можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что признак, указывающий на место размещение уплотнения, не является существенным, поскольку не находится в причинно-следственной связи с указанными техническим результатом.

Так, из описания к оспариваемому патенту следует, что отсутствие необходимости подъема и удержания оборудования при его промывке связано с выполнением в посадочном конусе корпуса сквозных каналов, наличие которых позволяет осуществлять через них указанную промывку при посаженном оборудовании. При этом установку кольцевого уплотнения, как в техническом решении по патентному документу [1], так и в техническом решении по оспариваемому патенту, производят после окончания процесса промывки, что не может оказывать влияние на необходимость подъема и удержания оборудования при промывке.

Что касается довода отзыва о существенности признака, характеризующего место установки уплотнения, то необходимо отметить, что указанный довод обоснован наличием причинно-следственной связи между упомянутым признаком и техническим результатом, заключающимся в повышении герметизации устья скважины. Однако, данный результат в описании к оспариваемой полезной модели не приведен, в связи с чем нет оснований для отнесения указанного признака к существенным.

Мнение патентообладателя об отсутствии соосности внешнего и внутреннего корпусов в техническом решении по патентному документу [1] не соответствует действительности, поскольку из фиг.1 указанного известного источника информации видно, что внешний 3 и внутренний 4 корпуса имеют одну и ту же общую ось, т.е. являются соосными.

Довод патентообладателя о том, что устройству по оспариваемому патенту присущ признак, характеризующий возможность выполнения накидной крышкой функции «противополюсного устройства», не может быть принят во внимание в качестве подтверждения соответствия решения по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «новизна», поскольку указанный признак отсутствует в формуле полезной модели.

Таким образом, из уровня техники на дату приоритета оспариваемого патента было известно техническое средство, которому присущи все приведенные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 10.09.2010, патент Российской Федерации на полезную модель № 52079 признать недействительным полностью.