

Коллегия палаты по патентным в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в палату по патентным спорам 28.11.2008, поданное ООО «РосФиН» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №60131, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №60131 выдан по заявке №2006114373/22 с приоритетом от 26.04.2006 на имя Закрытого акционерного общества Научно-производственное предприятие «Самарские Горизонты» (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Скважинный фильтр, содержащий трубу, в отверстиях на боковой поверхности которой установлены герметизирующие срезаемые пробки и защитный перфорированный кожух, выполненный из просечного листа, по меньшей мере, одну фильтрующую сетку и, по меньшей мере, одну дренажную сетку, установленные концентрично трубе, отличающийся тем, что защитный перфорированный кожух выполнен не менее, чем из двух уложенных вдоль трубы, встык друг к другу листов, при этом продольные стыки выполнены в одну линию.

2. Скважинный фильтр, содержащий трубу, в отверстиях на боковой поверхности которой установлены герметизирующие срезаемые пробки и защитный перфорированный кожух, выполненный из просечного листа, по меньшей мере, одну фильтрующую сетку и, по меньшей мере, одну дренажную сетку, установленные концентрично трубе, отличающийся тем,

что защитный перфорированный кожух выполнен не менее, чем из двух уложенных вдоль трубы, встык друг к другу листов, при этом продольные стыки выполнены со смещением.

3. Скважинный фильтр, содержащий трубу, в отверстиях на боковой поверхности которой установлены герметизирующие срезаемые пробки и защитный перфорированный кожух, выполненный из просечного листа, по меньшей мере, одну фильтрующую сетку и, по меньшей мере, одну дренажную сетку, установленные концентрично трубе, отличающийся тем, что защитный перфорированный кожух выполнен не менее, чем из одной ленты, намотанной по спирали вдоль трубы».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по независимым пунктом 2 и 3 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что независимый пункт 2 формулы известен из патентного документа РФ №2259472 С2 опубл. 27.08.2005 далее [1], а независимый пункт 3 формулы – из патентного документа США №5664628 опубл., 09.09.1997 далее [2]. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки «герметизирующие срезаемые пробки» и «установка герметизирующих срезаемых пробок на боковой поверхности трубы», присущие как пункту 2, так и пункту 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, являются несущественными, поскольку не влияют на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту.

Лицом, подавшим возражение, представлен также отчет о поиске ФГУ ФИПС по заявке №2006114373, далее [3].

Копия материалов данного возражения в установленном порядке была направлена в адрес патентообладателя.

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором отмечает, что в соответствии с пунктом 2 формулы оспариваемой

полезной модели «защитный перфорированный кожух выполнен из просечного листа», а в противопоставленном патентном документе [1] защитный кожух выполнен из листа с отверстиями. Кроме того, в пункте 2 формулы оспариваемой полезной модели указано на наличие дренажной сетки, которая отличается по исполнению и назначению от фильтрующих сеток в противопоставленном патентном документе [1]. В отношении пункта 3 формулы оспариваемой полезной модели, патентообладатель отмечает, что в противопоставленном патентном документе [2] отсутствует признак «герметизирующие срезаемые пробки», при этом данный признак является существенным. Так, герметизирующие пробки предохраняют фильтр от засорения пылью, песком, гравием, глиной и др. частицами при опускании его до соответствующего продуктивного пласта, после чего пробки срезаются специальным оборудованием. Таким образом, герметизирующие пробки выполняют функцию защиты и повышают надежность эксплуатации фильтра. Признак «фильтрующая сетка» по оспариваемому патенту не идентичен и не эквивалентен признаку «фильтр имеющий «корпус поддержки, включающий сетку металла», известному из противопоставленного патентного документа [2]. Металлическая сетка корпуса поддержки, известная из противопоставленного источника [2], играет роль армирующего элемента и предназначена для уменьшения разрушения «спеченной пористой середины», т.е. выполняет функцию защиты, тогда как в полезной модели по оспариваемому патенту, фильтрующая сетка выполняет функцию фильтрации. Таким образом, патентообладатель не согласен с выводами, изложенными в возражении.

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

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охраноспособности включает Патентный закон

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), 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.

На основании подпункта (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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны

недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, представленных в возражении, и доводов патентообладателя, представленных в отзыве по мотивам возражения, касающихся полезной модели по пункту 2 формулы оспариваемого патента, показал следующее.

Из патентного документа [1] известен скважный фильтр, содержащий трубу, в отверстиях на боковой поверхности которой установлены герметизирующие срезаемые пробки и защитный перфорированный кожух, по меньшей мере, одну фильтрующую сетку с мелкими ячейками, фильтрующие сетки с крупными ячейками, установленные концентрично трубе, при этом защитный перфорированный кожух выполнен из нескольких уложенных вдоль трубы, встык друг к другу листов, причем продольные стыки выполнены со смещением.

Здесь необходимо отметить, что нельзя согласиться с мнением патентообладателя о том, что в устройстве по патентному документу [1] фильтрующие сетки с крупной ячейкой отличаются по назначению и исполнению от дренажной сетки по оспариваемому патенту. Так, фильтрующая сетка с крупной ячейкой будет выполнять функцию дренажа относительно сетки с мелкой ячейкой. При этом конкретное конструктивное

исполнение дренажной сетки не раскрыто в пункте 2 формулы и описании к оспариваемому патенту.

Сравнительный анализ полезной модели по пункту 2 формулы оспариваемого патента и устройства по патентному документу [1] показал, что из патентного документа [1] не известно выполнение защитного перфорированного кожуха из просечного листа.

При этом в возражении не указано на несущественность данного признака.

Таким образом, в возражении отсутствуют основания для признания полезной модели по независимому пункту 2 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, представленных в возражении, и доводов патентообладателя, представленных в отзыве по мотивам возражения, касающихся полезной модели по пункту 3 формулы оспариваемого патента, показал следующее.

Из патентного документа [2] известен скважный фильтр, содержащий трубу и защитный перфорированный кожух, дренажную сетку, установленные концентрично трубе, причем защитный перфорированный кожух выполнен из одной ленты, намотанной по спирали вдоль трубы.

Здесь необходимо отметить, что нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несущественности признака, касающегося наличия «герметизирующих срезаемых пробок, устанавливаемых на боковой поверхности трубы». Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, одним из технических результатов является повышение надежности фильтра. Наличие «герметизирующих срезаемых пробок, установленных на боковой поверхности трубы» позволяет произвести опрессовку, т.е. проверку на прочность и непроницаемость труб, и защитить фильтр от попадания загрязнений во внутреннюю часть трубы при опускании его в скважину, что оказывает непосредственное влияние на надежность фильтра. При этом

лицом, подавшим возражение, не представлено в своем возражении каких-либо доводов относительно несущественности упомянутых признаков.

Также нельзя согласиться с мнением патентообладателя о том, что признак «фильтрующая сетка» по пункту 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не известен из патентного документа [2]. Так в описании патентного документа указано, что фильтрующие слои 13 могут включать сетку.

Сравнительный анализ полезной модели по пункту 3 формулы оспариваемого патента и устройства по патентному документу [2] показал, из патентного документа [2] не известны следующие признаки:

- выполнение защитного перфорированного кожуха из просечного листа;
- наличие герметизирующих срезаемых пробок, установленных на боковой поверхности трубы.

Таким образом, в возражении отсутствуют основания для признания полезной модели по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении отчета [3] следует отметить, что патентный документ [1], указанный в нем как содержащий все признаки полезной модели по пункту 2 формулы оспариваемого патента, подробно рассмотрен выше.

В соответствии с изложенным, представленное возражение не содержит оснований для признания патента на полезную модель недействительным.

Лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение, в котором отмечено следующее. Признак «защитный перфорированный кожух выполнен из просечного листа» является несущественным, поскольку не оказывает влияния на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту. Наличие герметизирующих срезаемых пробок, установленных на боковой поверхности трубы, также является

несущественным признаком, т.к. временно устанавливаемые срезаемые пробки применяются для обеспечения промывки и опрессовки обсадной колонны вместе с фильтрами. При вынесении заключения палаты по патентным спорам не был принят во внимание отчет о поиске, выполненный ФГУ ФИПС 07.10.2007.

При этом лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- патентный документ РФ №38833, далее [4];
- отчет о поиске по заявке №2006114373, далее [5], (представлен повторно);
- патентный документ РФ 58169, далее [6];
- фотография фильтра, далее [7];
- фиг. 2, 3 к патентному документу [2], далее [8], (представлены повторно);
- распечатка из электронной версии Большой советской энциклопедии, вышедшей в 1970-1977 гг., далее [9],
- приложение №1 к патенту на полезную модель №38833, далее [10];
- приложение к патенту на полезную модель №58169, далее [11];
- разрешение №РРС 00-29853, далее [12].

В отношении особого мнения необходимо отметить следующее. Доводы о несущественности признака «защитный перфорированный кожух выполнен из просечного листа» отсутствовали в первоначально поданном возражении, в связи с чем они не могут быть принты к рассмотрению. Доводы о существенности признака, касающегося «герметизирующих

срезаемых пробок, устанавливаемых на боковой поверхности трубы» подробно проанализированы выше. Что касается представленного отчета о поиске [5], то упомянутый в нем патентный документ [1] также рассмотрен выше.

В отношении материалов [4], [6]-[12] следует отметить следующее. Патентные документы [4], [6] не были представлены с первоначально поданным возражением, в связи, с чем они не принимаются к рассмотрению. Фотография [7] представлена без пояснений и обозначений, и не позволяет сделать вывод о том, какой фильтр на ней изображен. Фигуры [8] к патентному документу [2] были рассмотрены при анализе патентного документа [2]. Источник информации [9] представлен для справки, и был учтен при подготовке заключения. Материалы [10]-[12] не относятся к документам, используемым при оценке новизны оспариваемого патента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2008, патент Российской Федерации на полезную модель №60131 оставить в силе.