

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 ООО «Научно-производственный комплекс «УралНефтьСервис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.12.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №120154, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №120154 на полезную модель «Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса» выдан по заявке №2011153718/06 с приоритетом от 27.12.2011 на имя Павловой Ольги Анатольевны (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса, содержащее основание и мачту-опору, содержащую как минимум три стойки и площадку, размещенную на стойках, отличающееся тем, что основание выполнено в виде опорной рамы; устройство снабжено узлами регулирования положения мачты-опоры на грунте в вертикальной плоскости; каждый из узлов регулирования положения мачты-опоры на грунте в

вертикальной плоскости состоит из винтовой пары и шарнира, гайка винтовой пары закреплена на нижнем конце стойки мачты-опоры, а винт имеет сферическую головку, которая одновременно является телом качения шарнира, шаровая выточка которого жестко связана с опорной рамой.

2. Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено узлами регулирования положения мачты-опоры на грунте в горизонтальной плоскости.

3. Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса по п.2, отличающееся тем, что каждый из узлов регулирования положения мачты-опоры на грунте в горизонтальной плоскости состоит из талрепа, который одним концом прикреплен к углу опорной рамы, а другим концом - к основанию эксплуатационной колонны.

4. Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса по п.1, отличающееся тем, что мачта-опора содержит четыре стойки.

5. Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса по п.1, отличающееся тем, что каждая стойка выполнена телескопической с возможностью изменения длины стойки.

6. Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса по п.1, отличающееся тем, что один из концов каждого узла регулирования положения мачты-опоры на грунте в горизонтальной плоскости прикреплен к основанию эксплуатационной колонны при помощи хомута.

7. Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено датчиком наклона.

8. Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено отвесом.

9. Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено электронным датчиком наклона.

10. Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено датчиками хода штока.

11. Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено молниеотводом.

12. Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса по п.1, отличающееся тем, что на опорной раме установлены ролики с эксцентриками для обеспечения возможности перемещения устройства».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, технический результат, на достижение которого направлена полезная модель по оспариваемому патенту, следует рассматривать «без привязки к «расширению функциональных возможностей», таким образом, он будет заключаться в «обеспечении возможности размещения устройства для установки гидропривода штангового скважинного насоса на «плавающем» фундаменте, на площадке с локальным твердым покрытием или непосредственно на грунте».

При этом такие признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента как:

- площадка, размещенная на стойках;
- каждый из узлов регулирования положения мачты-опоры на грунте в вертикальной плоскости состоит из винтовой пары и шарнира;
- гайка винтовой пары закреплена на нижнем конце стойки мачты-опоры;
- винт имеет сферическую головку, которая одновременно является телом качения шарнира, шаровая выточка которого жестко связана с опорной

рамой;

- мачта-опора, содержащая как минимум три стойки;

не влияют на достижение указанного выше технического результата и являются несущественными.

При этом, все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, известны из следующих источников информации:

- патентный документ RU 42848 U1, опубл. 20.12.2004 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2105199 C1, опубл. 20.02.1998 (далее – [2]);
- патентный документ SU 1004604, опубл. 15.03.1983 (далее – [3]);
- патентный документ RU 2006123017 A, опубл. 10.01.2008 (далее – [4]);
- патентный документ RU 2459065 C2, опубл. 20.08.2012 (далее – [5]).

Кроме того, в возражении подчеркнуто, в качестве технического результата может быть рассмотрено «обеспечение возможности регулирования стоек мачты-опоры по высоте». В этом случае совокупность существенных признаков, по мнению лица, подавшего возражение, будет иметь следующий вид:

«Устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса, включающее мачту-опору, содержащую, как минимум, три стойки, каждая из которых снабжена узлами регулирования на грунте в вертикальной плоскости, отличающееся тем, что каждый узел регулирования выполнен в виде шарнирного соединения».

Данная совокупность существенных признаков известна из следующих источников информации:

- патентный документ RU 2265751 C1, опубл. 10.12.2005 (далее – [6]);
- патентный документ RU 2351733 C1, опубл. 10.04.2009 (далее – [7]);
- патентный документ RU 2231594 C1, опубл. 27.06.2004 (далее – [8]).

По мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2, 4, 5, 7-12 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в следующих источниках информации: ГОСТ Р

51763-2001 (далее – [9]), патентные документы [2], [3], [5], [7], [9]- [11], RU 2004133455 A, опубл. 20.04.2006 (далее – [10]), RU 60587 U1, опубл. 27.01.2007 (далее – [11]), RU 2446265 C2, опубл. 27.03.2012 (далее – [12]) и RU 2420646 C2, опубл. 10.06.2011 (далее – [13]). Признаки зависимых пунктов 3 и 6 формулы оспариваемого патента являются несущественными.

Также в возражении отмечено, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи изделию «Гидропривод штатного скважинного насоса ПШСНГ 200x6.0A», «открытые опытно-промышленные испытания которого были проведены до даты подачи заявки на полезную модель», по которой выдан оспариваемый патент.

В подтверждение данного довода к возражению приложены следующие материалы:

- договор №595 от 23.05.2011 с приложениями № 1 и 2 (далее – [14]);
- протокол проведения опытно-промышленных испытаний гидропривода ПШСНГ 200x6,0A от 15.11.2011 (далее – [15]);
- чертеж ПШСНГ 200x6,0A.00.00.000 СБ (далее – [16]);
- спецификация ПШСНГ 200x6,0A.00.00.000 (далее – [17]);
- чертеж ПШСНГ 200x6,0A.30.00.000 СБ (далее – [18]);
- чертеж ПШСНГ 200x6,0A.30.20.000 СБ (далее – [19]);
- спецификация ПШСНГ 200x6,0A.30.20.000 (далее – [20]);
- чертеж ПШСНГ 200x6,0A.30.20.001 (далее – [21]);
- чертеж ПШСНГ 200x6,0A.30.20.001 (далее – [22]);
- техническое описание и руководство по эксплуатации ПШСНГ 200x6,0A.00.00.000 РЭ.ТО (далее – [23]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя, от которого отзыв на возражение не поступал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.12.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции,

действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллете нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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 9.7.4.3 Регламента 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.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8.1.3 Регламента пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

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

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в независимом пункте 1 формулы – «устройство для установки гидропривода штангового скважинного насоса», и в соответствии с описанием предназначено для использования в составе наземной части гидропривода штангового скважинного насоса.

Технические решения по патентным документам [1], [3]-[5], [7] и [8] имеют иное назначение, поскольку относятся к устройствам для бурения скважин. Таким образом, решения по упомянутым патентным документам не могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Что касается технических решений по патентным документам [2] и [6], то каждое из них действительно относится к устройству для установки гидропривода штангового скважинного насоса, т.е. устройству того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Однако ни одному из устройств по патентным документам [2] и [6] не присущи следующие признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- устройство снабжено узлами регулирования положения мачты-опоры на грунте в вертикальной плоскости;
- узлы регулирования положения мачты-опоры расположены на нижнем конце стойки мачты-опоры и содержат шарнир, при этом шарнир выполнен в виде сферической головки и ответной части в виде шаровой выточки.

При этом нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что данные признаки являются несущественными.

Как отмечено в описании к оспариваемому патенту «Техническим результатом, достигаемым при использовании заявляемой полезной модели, является расширение функциональных возможностей за счет обеспечения возможности установки силовой части гидропривода (гидроцилиндра и рамы) на «плавающем» фундаменте, на площадке с локальным твердым покрытием или непосредственно на грунте без силовой привязки к устьевой арматуре».

Функциональный, в первом значении, – это функция; функция – это явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого другого явления (см. Словарь русского языка, С.И. Ожегов, «Советская энциклопедия», Москва 1972 г., стр. 789).

В соответствии с независимым пунктом 1 формулы оспариваемого патента полезная модель не только выполняет свое назначение – закрепление гидропривода штангового скважинного насоса над скважиной, но и имеет дополнительную функцию – регулировку положения мачты-опоры на грунте в вертикальной плоскости. Данная функция находится в причинно-следственной связи с возможностью установки устройства по оспариваемому патенту на «плавающем» фундаменте, на площадке с локальным твердым покрытием или непосредственно на грунте.

В устройстве по оспариваемому патенту (см. описание) «наличие узлов регулирования положения мачты-опоры на грунте в вертикальной плоскости позволяет при необходимости корректировать положение штока гидроцилиндра в любой вертикальной плоскости, проходящей через ось штока устьевой подвески штангового скважинного насоса. То есть при смещении грунта конструкцию легко можно вернуть в исходное состояние (снова выровнять штоки гидроцилиндра и штангового скважинного насоса) за счет подвижного крепления (шарнира) между стойками и опорной рамой».

Просадка или подвижка грунта может произойти в любом направлении относительно какой-либо стойки мачты-опоры, при этом именно шаровая конструкция шарнира, в узле регулировке положения мачты-опоры, позволит обеспечить необходимую корректировку.

В патентном документе [2] вообще не содержится сведений о возможности регулирования положения мачты-опоры на грунте в вертикальной плоскости.

В техническом решении по патентному документу [6] (см. графические материалы; описание: страница 3, три последних абзаца) стойки 6 рамы 3 имеют узлы регулирования высоты 8. Узлы 8 расположены в средней части стоек. При этом узлы 8 регулируют высоту стоек 6 не относительно грунта, а относительно сплошного основания 2, и используются лишь при проведении ремонтных работ и обслуживании устьевого оборудования. Конструкция узлов 8 не раскрыта в патентном документе [6].

Относительно технических решений по патентным документам [9]-[13] следует отметить, что в соответствии с доводами возражения они были представлены для подтверждения известности из уровня техники признаков зависимых пунктов 2-12 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Сравнительный анализ данных технических решений с признаками независимого пункта 1 указанной формулы в возражении не проведен.

В отношении договора [14] и протокола [15] следует отметить, что данные документы могут подтверждать лишь проведение опытно-промышленных испытаний изделия «Гидропривод штатного скважинного насоса ПШСНГ 200x6.0A», конструкция которого раскрыта в технической документации [16]-[23]. Однако, испытания как таковые не подтверждают факта применения на территории Российской Федерации указанного технического решения, т.к. сведения о них не являются общедоступными. Сведений, о том, что испытания указанного изделия были открытыми (публичными) в возражении не представлены.

Следовательно, техническая документация [16]-[23] не может быть включена в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 22.3 Регламента).

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №120154 оставить в силе.