

Приложение  
к решению Федеральной службы по  
интеллектуальной собственности

**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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 17.09.2012, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2169820, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2169820 на изобретение «Ротор винтовой забойной гидромашины» выдан по заявке №2000113906/03 с приоритетом от 31.05.2000. В настоящее время патентообладателем является ООО «ВНИИБТ-Буровой » (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой изобретения:

«Ротор винтовой забойной гидромашины для работы в агрессивной абразивной среде, содержащий наружные винтовые зубья, имеющие выпуклые вершины и вогнутые впадины, включающий антикоррозионное износостойкое покрытие, отличающийся тем, что толщина покрытия на вершине зуба и толщина покрытия во впадине зуба связаны соотношением  $h_a/h_f = (2 - 8)$ , где  $h_a$  - толщина покрытия на вершине зуба;  $h_f$  - толщина покрытия во впадине зуба».

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

мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении указано, что устройство по оспариваемому патенту для специалиста явным образом следует из уровня техники.

В подтверждение данного вывода в возражении приведены следующие источники информации:

- Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д., Гноевых А.Н. Справочное пособие. Винтовые забойные двигатели, «НЕДРА», Москва 1999 г., стр. 140, 332 (далее – [1]);

- Справочное руководство по гальванотехнике, под ред. В.И. Лайнера, «Металлургия», Москва 1969 г., стр. 106, 109, 110 (далее – [2]).

При этом, для сведения, лицом подавшим возражение, представлена книга Коротаяев Ю.А. Технологическое обеспечение долговечности многозадачных винтовых героторных механизмов гидравлических забойных двигателей, ОАО «ВНИИОЭНГ», Москва 2003 г., стр. 110, 111 (далее – [3]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 19.12.2012 поступил отзыв патентообладателя по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

В отзыве указано, что источники информации [1] и [2] не содержат всех признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту. В отношении соотношения толщин износостойкого покрытия  $h_a/h_f = (2 - 8)$  патентообладатель отмечает, что оно получено после проведения теоретических и экспериментальных работ.

При этом относительно источника информации [3] в отзыве указано, что он не может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, поскольку опубликован позже даты приоритета упомянутого изобретения.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, был представлен Справочник по гальвано технике под ред. В.И. Лайнера, «Металлургия», Москва 1967 г., стр. 16-23 (далее – [4]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 08.07.1999 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункту (1) пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в

том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В возражении не указано, какое из приведенных в нем известных технических решений является ближайшим аналогом изобретения по оспариваемому патенту.

При этом в соответствии с требованиями пункта 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве ближайшего аналога может быть рассмотрено устройство по справочному пособию [1].

Из данного источника информации известен ротор винтовой забойной гидромашины, содержащий наружные винтовые зубья. Общеизвестно, что

указанные гидромашины работают в агрессивно-абразивной среде. Из источника информации [1] также известно, что профиль ротора подвергается твердостному хромированию (частный случай антикоррозийного износостойкого покрытия).

Отличие изобретения по оспариваемому патенту от технического решения, известного из источника информации [1], заключается в том, что толщина покрытия на вершине зуба и толщина покрытия во впадине зуба связаны соотношением  $h_a/h_f = (2 - 8)$ , где  $h_a$  - толщина покрытия на вершине зуба;  $h_f$  - толщина покрытия во впадине зуба.

Сведения о данном отличительном признаке отсутствуют в источниках информации [2] и [4], в которых содержатся лишь общие сведения о гальванотехнике.

Источник информации [3] представлен в возражении для сведения.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.09.2012, патент Российской Федерации на изобретение №2169820, оставить в силе.**