

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 14.07.2014 возражение Общества с ограниченной ответственностью "ПСМ-Импэкс" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 120153, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 120153 на полезную модель «Гидропривод штангового скважинного насоса» по заявке № 2012119379/28 с приоритетом от 11.05.2012 выдан на имя Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный Комплекс "УралНефтьСервис" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Гидропривод штангового скважинного насоса, содержащий силовой гидроцилиндр, гидробак, приводной электродвигатель, напорный трубопровод, отличающийся тем, что в качестве приводного электродвигателя применен двигатель-генератор, а в качестве силового гидронасоса применен насос-мотор.

2. Гидропривод штангового скважинного насоса по п.1, отличающийся тем, что он снабжен преобразователем электроэнергии, электрически связанным с двигателем-генератором.

3. Гидропривод штангового скважинного насоса по п.1,

отличающийся тем, что он снабжен электронной системой управления.

4. Гидропривод штангового скважинного насоса по п.1, отличающийся тем, что он снабжен электроприводным клапаном, установленным в напорном трубопроводе.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки полезной модели по оспариваемому патенту на дату ее приоритета были известны из заявки на полезную модель № 2012111958 (далее – [1]), по которой был выдан патент Российской Федерации № 119411 (далее – [2]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии палаты по патентным спорам поступил (03.12.2014) отзыв на данное возражение.

Согласно отзыву патентообладателя «... возражение ... не обосновано и является попыткой оспорить действие патента на полезную модель, имеющую практическое применение, на основании более узкой формулы, выданной на недействующую полезную модель...».

При этом патентообладатель указывает, что полезная модель по оспариваемому патенту «... предназначена для подъема любых жидкостей из скважин, в том числе, и из нефтяных ...», а известное техническое решение, охарактеризованное в патентных документах [1] и [2], предназначено «... только для подъема пластовой жидкости из нефтяных скважин ...». По мнению патентообладателя, упомянутое различие обусловлено применением в известном техническом решении недостаточно мощного электрического двигателя.

Также патентообладатель отмечает, что известное техническое решение, охарактеризованное в патентных документах [1] и [2], «... не имеет практической реализации ...». В то время, как на основании полезной модели по оспариваемому патенту «... изготовлен и успешно испытан опытный образец ...». В подтверждение этого довода к отзыву на возражение приложены:

- Протокол проведения опытно-промышленных испытаний гидропривода ПШСНГ 200х6.0А, утвержденный ОАО «Оренбургнефть» 15.11.2011 (далее – [3]);

- Протокол проведения опытно-промышленных испытаний гидропривода ПШСНГ Р 120-0,4-А «Герон» с рекуператором электроэнергии, утвержденный ОАО «Оренбургнефть» 06.03.2013 (далее – [4]).

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

С учетом даты подачи заявки (11.05.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте

формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента 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. 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. В уровень техники также включаются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в

соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 4 пункта 22.4 Регламента ПМ в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных заявителем, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск. Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий: заявка подана в Российской Федерации; заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем; с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо. Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 22.4 Регламента ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации. Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Полезная модель, охарактеризованная в заявке [1], по которой был выдан патент [2], имеет приоритет от 27.03.2012, т.е. более ранний, чем приоритет (11.05.2012) полезной модели по оспариваемому патенту. При этом патент [2] имеет дату публикации более позднюю, чем дата подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент. Заявка [1] была подана не патентообладателем оспариваемого патента, а иным лицом. Следовательно, для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» заявка [1] может быть включена в уровень техники в объеме описания и формулы, а патент [2] в объеме формулы (см. подпункты 4 и 5 пункта 22.4 Регламента ПМ).

Следует отметить, что патент [2] был выдан с формулой, содержащейся в заявке [1] на дату ее подачи.

В патентных документах [1] и [2] охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно гидропривод штангового скважинного насоса. Здесь необходимо обратить внимание на то, что доводы патентообладателя, подкрепляемые конкретизацией поднимаемых этим насосом жидкостей и указанием на мощность электрического двигателя, не подтверждаются признаками, включенными в формулу полезной модели по оспариваемому патенту.

Согласно формуле полезной модели, содержащейся в заявке [1], известный гидропривод, также как гидропривод по оспариваемому патенту, содержит силовой гидроцилиндр, гидробак, приводной электродвигатель и напорный трубопровод.

При этом в известном техническом решении, также как и в гидроприводе по оспариваемому патенту, в качестве силового гидронасоса применен насос-мотор.

В формуле, содержащейся в заявке [1], имеются признаки, указывающие на то, что приводной электродвигатель выполнен реверсивным, с ним соединен частотный преобразователь, который, в свою очередь, выполнен с возможностью рекуперации электрической энергии. При этом на странице 16 описания к заявке [1] имеется прямое указание на использование в известном гидроприводе, признаков вышеприведенной формулы, согласно которым в качестве приводного электродвигателя применен двигатель-генератор.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи техническому решению, известному из заявки [1], по которой был выдан патент [2].

Что касается доводов отзыва патентообладателя об имеющем место факте практической реализации полезной модели по оспариваемому патенту, который подтверждается материалами [3] и [4], то данные сведения не могут быть учтены при оценке соответствия данной полезной модели условиям патентоспособности, которая проводится согласно приведенным выше нормам.

В отношении признаков зависимых пунктов 2 – 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что они также присущи техническому решению, охарактеризованному в заявке [1].

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2014, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 120153 недействительным полностью.**