

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 Курышева В.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 26.07.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №107001, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №107001 на полезную модель «Ротор вентильного погружного электродвигателя насосной установки для добычи нефти» выдан по заявке №2011101157/07 с приоритетом от 14.01.2011 на имя ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, Сейшельские острова (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Ротор вентильного погружного электродвигателя насосной установки для добычи нефти, состоящий из установленной на валу магнитной системы, в виде металлической ступицы, с закрепленными на ней постоянными магнитами, отличающийся тем, что постоянные магниты закреплены на металлической ступице посредством заливки высокопрочным полимерным материалом, например полифениленсульфидом».

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

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

В возражении указано, что устройство по оспариваемому патенту известно из сведений, содержащихся в патентном документе US 4973872, опубл. 27.11.1990 (далее – [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки характеризующие «специфику» назначения полезной модели по оспариваемому патенту: «для вентильного погружного электродвигателя насосной установки для добычи нефти» являются несущественными, поскольку они не влияют на возможность получения технических результатов: упрощение конструкции ротора, снижение трудоемкости изготовления ротора и снижение электрических потерь в роторе.

Кроме того, в возражении отмечено, что устройство по оспариваемому патенту известно из сведений, содержащихся в патентном документе JP 4-8138, опубл. 13.01.1992 (далее – [2]).

Для сведения в возражении представлен патентный документ RU 2150609, опубл. 10.06.2000 (далее – [3]).

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

На заседании коллегии палаты по патентным спорам представителем патентообладателя представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве отмечено, что название полезной модели по оспариваемому патенту характеризует ее назначение - «ротор вентильного погружного электродвигателя насосной установки для добычи нефти». По мнению патентообладателя, применение погружных электродвигателей в насосных установках для добычи нефти обуславливает особенности конструкции как двигателя, так и его ротора, и оказывает влияние на упрощение конструкции ротора и снижение трудоемкости его изготовления.

В подтверждение данного довода в отзыве представлены следующие материалы:

- статья «Погружные вентильные электродвигатели, история, конструктивные особенности, возможности», журнал «Нефтегазовая Вертикаль», №12, 2011 год, стр. 58-61 (далее – [4]);
- материалы Производственной компании «Борец», касающиеся погружных вентильных электродвигателей (далее – [5]);
- материалы ЗАО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ», касающиеся погружных вентильных электродвигателей (далее – [6]).

При этом, по мнению патентообладателя, устройства по патентным документам [1]-[3] не совпадают по назначению с полезной моделью по оспариваемому патенту. Кроме того, отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технических решений по патентным документам [1]-[3] заключается в наличии двух шпонок, предназначенных для передачи крутящего момента со ступицы на вал.

Лицом, подавшим возражение, на заседании были представлены дополнительные материалы, в которых проведен анализ существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту и технических решений по патентным документам [1] и [2].

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает 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 Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ) и Правила ППС.

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 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ 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 9.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3 Регламента 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

Согласно подпункту (2) пункта 22.3 Регламента ПМ Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

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

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

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы – ротор вентильного электродвигателя.

Признаки, характеризующие применение ротора по оспариваемому патенту в погружном электродвигателе насосной установки для добычи нефти не являются характеристикой назначения. При этом ни в формуле, ни описании к оспариваемому патенту не раскрыты какие-либо конструктивные особенности ротора по упомянутому патенту, обусловленные его использованием в качестве привода именно насосных установок для добычи нефти.

Из патентного документа [1] известен ротор вентильного электродвигателя состоящий из установленной на валу магнитной системы в виде металлического сердечника (ступицы) с закрепленными на нем постоянными магнитами, причем постоянные магниты закреплены на сердечнике с помощью полимерного материала – полифениленсульфид.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1], заключается только в том, что ротор вентильного электродвигателя используется в погружном электродвигателе насосной установки для добычи нефти.

Однако, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что признак «погружной электродвигатель насосной установки для добычи нефти» не является существенным с точки зрения возможности достижения результатов: «упрощение конструкции ротора, снижение трудоемкости его изготовления и снижение электрических потерь в роторе».

Статья [4] содержит сведения о преимуществах вентильных электродвигателей над асинхронными двигателями и о применении вентильных электродвигателей в приводе насосных установок для добычи нефти.

Однако в статье [4] отсутствует какая-либо информация, позволяющая выявить взаимосвязь конструктивных особенностей ротора электродвигателя по оспариваемому патенту, обусловленных его использованием в насосной установке для добычи нефти, и возможностью достижения указанных выше результатов.

Источники информации [5] и [6] не исследовались при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, т.к. они не имеют библиографических данных, что не позволяет судить о том, что упомянутые источники информации стали общедоступны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Относительно мнения патентообладателя о том, что полезная модель по оспариваемому патенту отличается от устройства по патентному документу [1]

наличием двух шпонок для передачи крутящего момента со ступицы на вал, следует отметить, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту данные признаки отсутствуют.

Таким образом, из патентного документа известно устройство, которому присущи все существенные признаки, включая характеристику назначения, формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В виду сделанного выше вывода, патентные документы [2] и [3] не исследовались при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

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

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2012, патент Российской Федерации на полезную модель №107001 признать недействительным полностью.**