

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями (ФЗ №35 от 12.03.2014), вступившего в действие с 01.10.2014 (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 возражение, поступившее 02.08.2016 от Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» (далее - лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 23.06.2016 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка №2015152450/03 на выдачу патента на полезную модель «Устройство для оперативного управления режимом работы нефтяных добывающих скважин» была подана заявителем 07.12.2015.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной заявителем формуле полезной модели, поступившей 14.06.2016 с ответом на запрос экспертизы по существу от 25.04.2016, в следующей редакции:

«Комплекс, включенный в состав промышленного оборудования с установкой на колонне лифтовых НКТ и содержащий приводной

электродвигатель с частотным преобразователем для регулирования его оборотов, глубинный насос, систему измерения объема добываемой продукции, геофизический комплекс измерения глубинных параметров, как минимум давления и температуры, в нескольких заданных точках по глубине нефтяной добывающей скважины и контроллер, выполняющий программу управления работой нефтяной добывающей скважины, отличающийся тем, что комплекс содержит одножильный провод связи с герметичным подключением к датчикам глубинных параметров, расположенным в приборных кольцах, с подключением одножильного провода связи к соответствующему интерфейсу применяемого контроллера.».

По результатам рассмотрения данной заявки 23.06.2015 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель.

В решении Роспатента отмечено, что уточненный заявителем объект, на который подана заявка «Комплекс для оперативного управления режимом работы нефтяных добывающих скважин», не является решением, которому согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Данный вывод основан на том, что совокупность признаков предложенной формулы характеризует несколько устройств, которые не находятся в конструктивном единстве, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства с новой функцией.

Заявителем было подано в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса возражение поступившее 02.08.2016.

В возражении заявитель отмечает, что он согласен с мнением экспертизы относительно понятия «комплекс» и заменяет его понятием «система». Кроме того, заявитель ознакомился с представленным экспертизой патентом РФ №2305172 и отмечает, что он предназначен для иной задачи и имеет иное назначение, в то время как в предлагаемой им полезной модели система предназначена для оперативного управления режимом работы скважины путем регулирования скорости работы

глубинного насоса. Заявитель отмечает, что новизна предлагаемой полезной модели заключается в том, что система содержит одножильный провод связи. Заявитель приводит сопоставительный анализ заявленной полезной модели и технического решения по патенту РФ №2305172. Также заявителем представлены уточненные им материалы заявки, в том числе уточненную формулу полезной модели, в которой признак «комплекс» в родовом понятии заменен на признак «система».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.12.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели 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 октября 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, в частности, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, предусмотренных статьей 1351 Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту (2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:

наличие конструктивного элемента;
наличие связи между элементами;
взаимное расположение элементов;
форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности,
геометрическая форма;
форма выполнения связи между элементами;
параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за
исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид
продукта, не являющийся устройством;
среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 10 Регламента ПМ, основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами:

(1) Заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

(2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

(3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 1 статьи 1376 Кодекса заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к одной полезной модели, а согласно п.2 указанной выше статьи Кодекса формула полезной модели должна

относиться к одному техническому решению.

В соответствии с п.4.2. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 31.10.2009 № 196, устройство является продуктом человеческой деятельности, элементы которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. Указанное определение устройства согласуется с определением устройства, представленного в ГОСТ-16382-87 «Оборудование электромеханическое. Термины и определения», в соответствии с которым под устройством понимается изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве.

Заявленный в качестве полезной модели в соответствии с родовым понятием формулы полезной модели «Комплекс, включенный в состав промышленного оборудования с установкой на колонне лифтовых НКТ», как можно установить на основании формулы и описания полезной модели, состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение.

В частности заявленное решение содержит, приводной электродвигатель с частотным преобразователем для регулирования его оборотов;

глубинный насос;

систему измерения объема добываемой продукции;

геофизический комплекс измерения глубинных параметров, как минимум давления и температуры, в нескольких заданных точках по глубине нефтяной добывающей скважины;

контроллер, выполняющий программу управления работой нефтяной добывающей скважины;

одножильный провод связи с герметичным подключением к датчикам глубинных параметров, расположенным в приборных кольцах, с

подключением одножильного провода связи к соответствующему интерфейсу применяемого контроллера.

Однако вышеперечисленные устройства, а именно, приводной электродвигатель с частотным преобразователем для регулирования его оборотов, глубинный насос, систему измерения объема добываемой продукции, геофизический комплекс измерения глубинных параметров, контроллер, выполняющий программу управления работой нефтяной добывающей скважины и одножильный провод связи с герметичным подключением к датчикам глубинных параметров, расположенным в приборных кольцах, с подключением одножильного провода связи к соответствующему интерфейсу применяемого контроллера не находятся в конструктивном единстве, т.е. не образуют одно устройство.

Данный вывод основан на том, что признаки предложенной формулы, характеризующие взаимосвязь между этими устройствами говорят только о наличии между вышеуказанными устройствами функциональной связи. Причем данная связь обуславливает лишь возможность выполнения каждым из этих устройств своей присущей каждому из этих устройств комплекса функции, но не свидетельствует о факте объединения этих устройств в одно устройство.

Таким образом, заявленное техническое решение в том виде, как оно представлено в предложенной формуле полезной модели, не характеризует одно устройство, а включает совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного решения - комплекса промышленного оборудования, установленного на колонне лифтовых НКТ.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что заявленному решению не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Ввиду сделанного вывода, анализ доводов возражения и решения Роспатента о возможности достижения указанного в описании заявки технического результата не проводился.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать

вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.08.2016, решение Роспатента от 23.06.2016 оставить в силе.