

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения**

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» (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 ООО «ИНГТ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.06.2017 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2016149235/03, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016149235/03 на выдачу патента на полезную модель «Устройство для определения коррозионного и (или) эрозионного износа фонтанной арматуры устьевого оборудования скважины» была подана заявителем 22.09.2015.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Устройство для определения коррозионного и (или) эрозионного износа фонтанной арматуры устьевого оборудования скважины, содержащее специализированный прибор для определения коррозионного и эрозионного

износа фонтанной арматуры, выполненный с возможностью его установки в стволе фонтанной арматуры, отличающийся тем, что специализированный прибор для определения коррозионного и эрозионного износа фонтанной арматуры выполнен в виде механического профилемера.».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 30.06.2017 об отказе в выдаче патента на полезную модель, в связи с тем, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Данный вывод основан на том, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели известны из авторского свидетельства SU 866146, опубликованного 23.09.1981 (далее – [1]).

Также в решении Роспатента указано, что признаки независимого пункта 1 формулы, а именно:

- «коррозионного и (или) эрозионного»,
- «фонтанной арматуры устьевого оборудования скважины»,
- «выполненный с возможностью его установки в стволе фонтанной арматуры»,

не имеют причинно-следственной связи с указанным в описании техническим результатом, и, таким образом, являются несущественными.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал 13.11.2017 возражение.

В возражении отмечено:

- известное из авторского свидетельства [1] устройство и заявленное устройство решают разные задачи, т.е. имеют различные назначения;
- все признаки формулы заявленной полезной модели являются существенными.

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

С учетом даты подачи заявки (22.09.2015), 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. 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники, в частности, включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует, в частности, хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в пункте 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 9.4.(2.2) 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.

В соответствии с пунктом 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ 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.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся соответствия предложенной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Необходимо подчеркнуть, что техническим результатом, указанным в описании полезной модели на дату подачи заявки, является повышение точности определения коррозионного и (или) эрозионного износов фонтанной арматуры устьевого оборудования скважины за счет перехода с косвенного на прямой способ определения степени износа оборудования.

Из авторского свидетельства [1] известно устройство для определения износа оборудования скважины (трубы), содержащее специализированный прибор для определения износа. Указанный прибор выполнен в виде механического профилемера.

Также следует отметить, как справедливо отмечено в Решении Роспатента, устройством, известным из авторского свидетельства [1],

достигается технический результат, заключающийся в повышении достоверности информации о форме износа колонны при ограниченном количестве телеизмерительных каналов, что, в свою очередь, приводит к повышению точности определения износа оборудования.

Известное из авторского свидетельства [1] решение отличается от устройства по независимому пункту 1 формулы заявленного устройства следующими признаками:

- «коррозионного и (или) эрозионного» (далее – признак {А});
- «фонтанной арматуры устьевого оборудования скважины» (далее – признак {Б});
- «выполненный с возможностью его установки в стволе фонтанной арматуры» (далее – признак {В}).

Относительно довода заявителя о различных назначениях устройства, известного из авторского свидетельства [1], и заявленного устройства, а также доводов о существенности указанных выше признаков {А}, {Б} целесообразно отметить следующее.

Признаки {А}, {Б} являются признаками родового понятия независимого пункта 1 формулы заявленного решения.

Согласно описанию заявки на дату ее подачи основным (специализированным) прибором для определения вида износа является механический профилемер.

Однако, как справедливо отмечено в решении Роспатента, для достижения технического результата, указанного в описании заявки на дату её подачи, необходимо и достаточно наличие в заявленном устройстве лишь механического профилемера.

Также необходимо обратить внимание, как справедливо отмечено в решении Роспатента, в описании и чертежах заявки на дату ее подачи отсутствуют сведения о каких-либо конструктивных особенностях заявленного механического профилемера, позволяющих определять именно

коррозионный и (или) эрозионный износ в фонтанной арматуре устьевого оборудования скважины.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что признаки {А}, {Б} родового понятия независимого пункта 1 формулы заявленного решения не определяют его назначение.

Также следует подчеркнуть, как справедливо отмечено в решении Роспатента, в описании заявки на дату её подачи отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи между признаками {А}, {Б} и вышеуказанным техническим результатом.

Относительно доводов заявителя о существенности указанного выше признака {В} целесообразно подчеркнуть следующее.

Как справедливо отмечено в решении Роспатента в описании и чертежах заявки на дату её подачи отсутствуют сведения о каких-либо конструктивных особенностях заявленного устройства, позволяющих осуществить установку данного устройства в стволе фонтанной арматуры, а также отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между признаком {В} и указанным выше техническим результатом.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод, о том, что признаки {А}-{В} не являются существенными.

Таким образом, нельзя согласиться с доводами заявителя о неправомерности вынесенного решения об отказе в выдаче патента, мотивированного несоответствием полезной модели по независимому пункту 1 приведенной выше формулы условию патентоспособности «новизна».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2017, решение Роспатента от 30.06.2017 оставить в силе.**