

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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. №231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Арбит техно-инжиниринговая компания» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.11.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 190261, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 190261 «Комбинированная разбуривающая насадка» выдан по заявке № 2019106423 с приоритетом от 06.03.2019. Обладателем исключительного права по патенту является Николаев Александр Васильевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Комбинированная разбуривающая насадка, включающая внешнюю и внутреннюю фрезы, корпус насадки, оснащенный муфтой, вставленной

подвижно в корпус насадки, гайку с закрепленной на ней внешней фрезой, винт, вращающийся в корпусе, с внутренней фрезой на конце, пружину, раздвигающую муфту и гайку на величину полного рабочего хода».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что «техническим результатом рассматриваемой полезной модели является: простота и надежность конструкции, исключение ударного воздействия на технологические трубы и оборудование при разрушении пробок в забое».

По мнению лица, подавшего возражение, из уровня техники известны два патентных документа RU 78512, опубл. 27.11.2008 (далее – [1]) и RU 84910, опубл. 20.07.2009 (далее – [2]), в каждом из которых раскрыты все существенные признаки формулы оспариваемого патента.

В подтверждение данного довода, в возражении представлены таблицы 1 и 2 с сопоставительным анализом полезной модели по оспариваемому патенту и технических решений, известных из патентных документов [1] и [2].

Кроме того, с возражением в качестве поясняющих материалов представлены следующие:

- Технология ремонта скважин. Сборник лекций. Составитель Э.В. Кудрявский, «Белая река», Уфа 2013 г., стр. 118-120, 227 (далее – [3]);

- А.И. Спивак, А.Н. Попов Разрушение горных пород при бурении скважин. Учебник. «НЕДРА», Москва 1979 г., стр. 133, 134, 142, 143 (далее – [4]);

- ГОСТ 33758-2016 (далее – [5]);

- ГОСТ 27017-86 (далее – [6]);

- статья из Толкового словаря Дмитриева (далее – [7]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 16.12.2022 и 19.12.2022 представил отзывы на возражение, в которых выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение. Доводы отзывов по существу сводятся к следующему:

- техническим результатом, достигаемым при использовании полезной модели по оспариваемому патенту, является следующее: «Комбинированная разбуривающая насадка имеет простую конструкцию и минимальное количество деталей, что обеспечивает возможность ревизии в полевых условиях без применения специальных приспособлений и инструмента, многократное применение при проведении повторных операций»;

- существенное влияние на достижение этого технического результата оказывает признак о том, что муфта «вставлена подвижно в корпус насадки», указанный признак отсутствует в противопоставленных устройствах по патентным документам [1] и [2], такое конструкционное решение позволяет исключить какие-либо дополнительные конструктивные элементы между муфтой и винтовым валом насадки, то есть упростить конструкцию насадки за счёт минимизации входящих в неё деталей;

- в полезной модели по оспариваемому патенту корпус насадки и внешняя фреза выполнены в виде отдельных самостоятельных элементов, через гайку связанных между собой, т.е. внешняя фреза не является частью корпуса насадки или его продолжением;

- если в техническом решении по патентному документу [1] принять полый корпус с зубцами в качестве внешней фрезы, то в этом случае в данном решении отсутствует такой признак, как «корпус насадки/устройства». И наоборот, если полый корпус с зубцами - это корпус насадки/устройства, то в этом случае в конструкции отсутствует отдельный элемент «внешняя фреза»;

- в полезной модели по патентному документу [1], корпус, во-первых, оснащен зубцами, а, во-вторых, выполнен со сквозными радиальными отверстиями, чего нет в полезной модели по оспариваемому патенту.

Следовательно, выявленные отличия прямо обуславливают вывод, что конструктивное решение корпусов не является тождественным;

- в техническом решении по патентному документу [1] движение передающего элемента по нижнему краю колонны труб передается не на направляющую втулку, а на подшипниковую опору, установленную в направляющей втулке;

- если в полезной модели по патентному документу [1] за внешнюю фрезу принять полый корпус, то на гайке этот корпус точно не закреплен, т.к. согласно описанию и чертежу гайка жестко связана с полым корпусом и размещена внутри него;

- перемещение винта в сравниваемых устройствах происходит по-разному, основано на отличающихся принципах движения и с обеспечением различных результатов, в частности, это касается потерь на силы трения;

- в полезной модели по патентному документу [1] муфта жестко, без возможности перемещения, закреплена в корпусе, следовательно, пружина не раздвигает муфту, а взаимодействует с подшипниковой опорой;

- в полезной модели по патентному документу [2] муфта жестко закреплена внутри толкателя, который установлен с возможностью перемещения, т.е. подвижно. В отличие от полезной модели по оспариваемому патенту, в которой муфта под воздействием внешней нагрузки перемещается, в известном из патентного документа [2] техническом решении муфта сама по себе не перемещается, ее движение возможно только совместно с толкателем;

- в техническом решении по патентному документу [2] опора силового винта, выполненная в виде втулки, размещена внутри корпуса наружной фрезы.

В подтверждение данных доводов, в отзыве представлены таблицы 1 и 2 с сопоставительным анализом полезной модели по оспариваемому патенту и технических решений, известных из патентных документов [1] и [2].

Кроме того, патентообладателем представлены следующие материалы следующие:

- статьи из Справочника технического переводчика, Толкового словаря Ожегова и Энциклопедического словаря по металлургии (далее – [8]);

- В.В. Конструкции роликвинтовых передач и методика их проектирования. Учебное пособие. Владимирский государственный университет. Владимир 2004 г., стр. 6 (далее – [9]);

- ГОСТ 26238-93 (далее – [10]).

От лица, подавшего возражение, 14.02.2023 поступило дополнение к возражению по мотивам отзывов патентообладателя, доводы которого по существу сводятся к следующему.

В отзыве указано, что достигаемым техническим результатом является: «Комбинированная разбуривающая насадка имеет простую конструкцию и минимальное количество деталей, что обеспечивает возможность ревизии в полевых условиях без применения специальных приспособлений и инструмента, многократное применение при проведении повторных операций».

Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту в разделе, где, согласно правилам составления заявки, приводится технический результат, указаны другие задачи полезной модели, а именно:

- «- использование полезной модели совместно с гидровакуумными желонками на скважинах с отсутствием циркуляции;

- исключение ударного воздействия при разрушении плотных пробкообразований в процессе очистки забоя скважин с целью сохранения технологических труб и оборудования от деформации и износа;

- уменьшение нагрузки на экологию продуктивных пластов за счет качественной очистки забоя скважин депрессией без применения дополнительных объемов промывочных жидкостей».

При этом в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует указание на достижение данных результатов признаком, характеризующим то, что муфта подвижно вставлена в корпус насадки. Поэтому данный признак можно считать несущественным.

На фигуре к патентному документу [1] видно, что в техническом решении отсутствуют какие-либо средства закрепления втулки на корпусе. Видно, что втулка частично заходит в корпус и упирается на него. Кроме того, на фигуре видно, что колонна труб соединена с втулкой с помощью резьбового соединения. В описании к патентному документу [1] (см. стр. 4, строки 22-24) указано, что «Внутри направляющей втулки 2 размещена подшипниковая опора 6. Винтовой вал 3 выше фрезы-рыхлителя 4 снабжен опорной гайкой 7, жестко соединенной с корпусом 1».

В полезной модели по оспариваемому патенту муфта предназначена для передачи усилия между колонной НКТ и зубьями наружной фрезы. На фигуре к патентному документу [2] видно, что муфта с помощью резьбы соединена с толкателем, т.е. эти два элемента в совокупности являются таким же элементом, как муфта в полезной модели по оспариваемому патенту.

Муфта в устройстве по патентному документу [2] не имеет непосредственного соприкосновения с корпусом насадки (наружной фрезы насадки) и, следовательно, вставлена в него подвижно. ГОСТ [5] указывает на то, что муфта является частью резьбового соединения с НКТ. При этом толкатель не имеет непосредственного соприкосновения с НКТ, а непосредственно соединен с муфтой, согласно ГОСТ [5].

В описании к оспариваемому патенту не раскрыто влияние признаков, касающихся того, что корпус насадки и внешняя фреза выполнены в виде самостоятельных элементов, на технический результат. Следовательно, данные признаки являются несущественными.

В полезной модели по оспариваемому патенту размещение гайки между корпусом насадки и внешней фрезой, является несущественным для

достижения технического результата, поскольку в описании отсутствует обоснование влияния этого признака на достижение технического результата. Основной функцией гайки является обеспечение взаимосвязи внутренней и наружной фрезы.

В полезной модели по патентному документу [1] внутри корпуса установлен винтовой вал с фрезой-рыхлителем на конце, причем фреза-рыхлитель подпружинена вверх и имеет возможность осевого и вращательного движения. Это точно такой же винт, вращающийся в корпусе, как и в полезной модели по оспариваемому патенту. Оба винта служат для перемещения внутренней фрезы относительно наружной фрезы.

В техническом решении по патентному документу [1] пружина действительно взаимодействует непосредственно с подшипниковой опорой, однако поскольку опора вставлена во втулку, то пружина раздвигает гайку и муфту посредством подшипниковой опоры. При этом в описании полезной по оспариваемому патенту не указано, что пружина соединена с муфтой, указано только на то, что пружина раздвигает муфту и гайку. Следовательно, в известном из патентного документа [1] решении пружина выполняет такое же действие.

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

С учетом даты подачи заявки (03.06.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 35 Правил ПМ если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявителем в описании полезной модели не указана техническая проблема, решаемая созданием заявленной полезной модели, не указан технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, и он для специалиста не следует из описания полезной модели, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание

варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого такой полезной моделью, следует рассматривать реализацию полезной моделью указанного назначения.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является, указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Полезной модели 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 полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Технические решения по патентным документам [1] и [2] относятся к решениям того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту – комбинированная разбуривающая насадка. Сведения о них опубликованы до даты приоритета оспариваемого патента.

Насадка по патентному документу [1] (см. описание стр. 4 строки 16-45, стр. 5 строки 5-8 и графические материалы) содержит корпус 1, оснащенный снизу зубцами 9 и внутреннюю фрезу 4, в корпус 1 вставлена направляющая втулка 2, внутри которой размещена подшипниковая опора 6, опорную гайку 7 жестко соединенную с корпусом 1, винтовой вал 3, вращающийся в корпусе 1, с внутренней фрезой 4 на конце, пружину 5, которая возвращает внутреннюю фрезу 4 в исходное положение.

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от разбуривающей насадки по патентному документу [1] тем, что

- внешняя фреза выполнена в виде отдельного элемента и закреплена на корпусе через гайку (в решении по патентному документу [1] функцию внешней фрезы выполняет корпус 1, оснащенный снизу зубьями 9, внутри которого жестко установлена опорная гайка 7);

- наличием муфты, вставленной подвижно в корпус насадки (в решении

по патентному документу [1] корпус 1 разбуривающей насадки соединяется с колонной труб 15 через направляющую втулку 2, при этом из патентного документа [1] не следует, что она подвижна в корпусе 1, кроме того, винтовой вал 3 взаимодействует не с направляющей втулкой, а с подшипниковой опорой 6);

- наличием пружины, раздвигающей муфту и гайку на величину полного рабочего хода (в решении по патентному документу [1] муфта отсутствует, информации о подвижности направляющей втулки 2 в корпусе 1 не приведено, а пружина 5, предназначена для возврата внутренней фрезы 4 в исходное положение).

Насадка по патентному документу [2] (см. описание стр. 4 строки 12-17, 29-46, и графические материалы) содержит корпус с каналами, переходную муфту 1, корпус внешней фрезы 9 и внутреннюю 11 фрезу, оснащенный толкателем 4, вставленный подвижно в корпус внешней фрезы 9, шариковую опору 5 внутренней фрезы 11, опору силового винта 10, установленную в корпусе внешней фрезы 9, силовой винт 7, вращающийся в корпусе, с внутренней фрезой 11 на конце, возвратную пружину 6, отодвигающую шариковую опору 5, толкатель 4 и переходную муфту 1 от опоры силового винта 10 на величину полного рабочего хода.

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от разбуривающей насадки по патентному документу [2] тем, что

- внешняя фреза выполнена в виде отдельного элемента и закреплена на корпусе через гайку (в описании патентному документу [2] упоминается корпус с каналами, однако в описании не раскрыты его функции и технические особенности, в частности, как он соединен с другими элементами насадки, при этом из графических материалов следует, что внешняя фреза выполнена в виде корпуса 9, внутри которого жестко установлена опора силового винта 10, подвижно установлены силовой винт 7, шариковая опора 5, толкатель 4 и внутренняя фреза 11);

- наличием муфты, вставленной подвижно в корпус насадки (как было отмечено выше в решении по патентному документу [2] не раскрыты функции

и технические особенности корпуса, в частности, как он соединен с другими элементами насадки, например, переходной муфтой 1, вместе с тем, переходная муфта 1 вставлена в толкатель 4, который в свою очередь подвижно вставлен в корпус наружной фрезы 9).

Относительно доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся технического результата, на достижение которого направлена полезная модель по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Технический результат в явном виде в описании полезной модели по оспариваемому патенту не указан. Вместе с тем, согласно процитированному выше пункту 35 Правил ПМ допустимо, что технический результат может для специалиста следовать из описания полезной модели.

В данном случае, в описании полезной модели по оспариваемому патенту указано: «Задачами заявленной полезной модели являются:

- использование полезной модели совместно с гидровакуумными желонками на скважинах с отсутствием циркуляции;
- исключение ударного воздействия при разрушении плотных пробкообразований в процессе очистки забоя скважин с целью сохранения технологических труб и оборудования от деформации и износа;
- уменьшение нагрузки на экологию продуктивных пластов за счет качественной очистки забоя скважин депрессией без применения дополнительных объемов промывочных жидкостей» (см. стр. 2 строки 25-33) и «Комбинированная разбуривающая насадка имеет простую конструкцию и минимальное количество деталей, что обеспечивает возможность ревизии в полевых условиях без применения специальных приспособлений и инструмента, многократное применение при проведении повторных операций» (см. стр. 3 строки 9-12).

Из изложенного следует, что согласно описанию полезная модель по оспариваемому патенту, направлена на достижение следующих технических результатов:

- использование полезной модели совместно с гидровакуумными

желонками на скважинах с отсутствием циркуляции;

- исключение ударного воздействия при разрушении плотных пробкообразований в процессе очистки забоя скважин с целью сохранения технологических труб и оборудования от деформации и износа;

- уменьшение нагрузки на экологию продуктивных пластов за счет качественной очистки забоя скважин депрессией без применения дополнительных объемов промывочных жидкостей;

- в возможности ревизии разбуривающей насадки в полевых условиях без применения специальных приспособлений и инструмента.

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 формуле полезной модели по оспариваемому патенту комбинированная разбуривающая насадка содержит, в частности, корпус насадки, гайку с закрепленной на ней внешней фрезой. Из чертежа и описания к полезной модели по оспариваемому патенту следует, что корпус насадки 2 соединен с гайкой 5, которая в свою очередь соединена с внешней фрезой 6. Таким образом, корпус насадки 2, гайка 5 и внешняя фреза 6 выполнены как отдельные элементы.

На основании изложенного, специалисту с учетом простоты конструкции насадки по оспариваемому патенту понятно, что выполнение внешней фрезы 6 и гайки 5 в виде отдельных элементов, как между собой, так и от корпуса 2, позволяет обеспечить возможность ревизии разбуривающей насадки в полевых условиях без применения специальных приспособлений и инструмента.

Таким образом, в описании к полезной модели по оспариваемому патенту приведены сведения о причинно-следственной связи признака формулы «гайка с закрепленной на ней внешней фрезой» с техническим результатом, заключающимся в возможности ревизии разбуривающей насадки в полевых условиях без применения специальных приспособлений и

инструмента. Следовательно, данный признак является существенным (см. процитированный выше пункт 35 Требований ПО).

Приведенный выше анализ показал, что, по меньшей мере, один существенный признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту не известен из сведений, содержащихся в патентных документах [1] и [2].

Таким образом, техническим решениям по патентным документам [1] и [2] не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 кодекса).

С учетом сделанного выше вывода оценка возможности достижения других вышеуказанных результатов не проводилась.

Сборник лекций [3] и учебник [4] представлены лицом, подавшим возражение, для пояснения термина - фреза. ГОСТ [5] представлен лицом, подавшим возражение, для пояснения термина - муфта, а ГОСТ [6] – для пояснения термина - гайка. Словарная статья [7] представлена лицом, подавшим возражение, для пояснения термина – наружный.

Анализ сведений, содержащихся в материалах [3]-[7], показал, что они не изменяют сделанного выше вывода.

Сведения, содержащиеся в материалах [8]-[10], представленных патентообладателем для пояснения своих доводов, не оказали влияния на сделанный выше вывод.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 190261 оставить в силе.