

**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 01.01.2008 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 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 Николаева Александра Васильевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.08.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №196747, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №196747 «Устройство очистки скважины» выдан по заявке №2019137093 с приоритетом от 19.11.2019. Обладателем исключительного права на данную полезную модель является Гресюк Тимофей Евгеньевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство очистки скважины, включающее последовательно соединенные снизу-вверх насадку-рыхлитель, контейнер для шлама с обратным клапаном в нижней части, образованный насосно-компрессорными трубами, сбивной клапан, отличающееся тем, что насадка-рыхлитель включает корпус, коронку с зубьями, фрезу-райбер, винтовой вал, обгонную муфту,

гайку, пружину, внутренний полый поршень, снабженный каналами, обеспечивающими соединение внутренней полости поршня с внутренней полостью корпуса, при этом каналы выполнены под углом 12-15° к оси поршня не параллельно друг другу, устройство также содержит гидравлический узел, состоящий из корпуса, вала, гайки, уплотнительных колец и срезных штифтов.

2. Устройство очистки скважины по п.1, отличающееся тем, что фреза-райбер и коронка с зубьями являются сменными и при работе вращаются попеременно.

3. Устройство очистки скважины по п.1, отличающееся тем, что фреза-райбер и коронка с зубьями армированы твердосплавной напайкой».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует критерию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в возражении указано, что все существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы оспариваемого патента, известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 190261 U1, опубл. 25.06.2019 (далее [1]).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что патентный документ RU 193376 U1, опубл. 28.10.2019 (далее [2]), также содержит всю совокупность существенных признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента.

При этом часть признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту отнесена к несущественным. Признаки зависимых пунктов 2-3 формулы оспариваемого патента также отнесены к несущественным.

В возражении также отмечено, что техническое решение, на которое выдан оспариваемый патент, разработано и введено в хозяйственный оборот под названием «КОС ПС254-КН02» лицом, подавшим возражение, путем

поставки заказчиком соответствующего изделия до даты приоритета.

В подтверждение данного довода в возражении представлены следующие материалы:

- чертеж «КОС ПС254-КН.СБ Комплекс очистки скважин» (далее [3]);
- чертеж «КН-02.00.СБ Комбинированная насадка» (далее [4]);
- чертеж «КН-02.05. Толкатель» (далее [5]);
- чертеж «КН-02.06 Винт» (далее [6]);
- чертеж «КН-02.07 Фреза внутренняя» (далее [7]);
- чертеж «КН-02.04 Фреза наружная» (далее [8]);
- технические условия ООО ПКФ «ТСК-АВТО» ТУ 3665-002-40684528-2018 «Оборудование для очистки и ремонта скважин», введены 26.03.2018 (далее [9]);

- декларация о соответствии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-РУ.КА01.В16412/19, дата регистрации 18.10.2019 (далее [10]);

- товарная накладная №94 от 04.10.2018 (далее [11]);
- счет на оплату №59 от 26.09.2018 (далее [12]);
- доверенность №183 от 02.10.2018 (далее [13]);
- товарная накладная №12 от 23.01.2019 (далее [14]);
- платежное поручение №6137 от 24.05.2019 (далее [15]);
- счет-фактура №28 от 11.04.2019 (далее [16]);
- акт о приеме-передаче №01460 от 25.04.2019 (далее [17]);
- приходный ордер на товары №11181 от 25.04.2019 (далее [18]);
- приемный акт №01460 от №01460 от 25.04.2019 (далее [19]);
- товарная накладная №28 от 11.04.2019 (далее [20]).

Кроме того, для трактовки терминологии оспариваемого патента в возражении приведены: словарное определение термина «райбер» (далее [21]) и ГОСТ Р 50371-92 «Муфты механические общемашиностроительного применения. Термины и определения» (далее [22]).

В возражении отмечено, что техническое решение с наименованием «КОС ПС254-КН02», конструкция которого известна из чертежей [3]-[8] и технических условий [9], включает все признаки формулы оспариваемого патента. При этом указано, что признак наличия обгонной муфты с одной стороны следует из чертежа [4] и ГОСТа [22], а с другой – является несущественным. Также вывод о несущественности сделан относительно признака «каналы выполнены под углом 12-15° к оси поршня не параллельно друг другу».

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что изделия с наименованием «КОС ПС254-КН02» введены в хозяйственный оборот до даты приоритета оспариваемого патента, что подтверждается документами [10]-[20].

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что решение по оспариваемому патенту известно из уровня техники.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 18.09.2020 поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Все признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента являются существенными, что подтверждено описанием полезной модели.

Патентные документы [1]-[2] не содержат всей совокупности существенных признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента.

Патентообладатель также отмечает, что чертежи [3]-[8] и документы [10]-[20] не раскрывают все признаки устройства по оспариваемому патенту, не являются общедоступными и, следовательно, не могут быть включены в уровень техники, а технические условия [9] не имеют документально подтвержденной даты, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

С учетом даты подачи заявки (19.11.2019), 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 (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Для опубликованных патентных документов датой, определяющей включение в уровень техники, является указанная на них дата опубликования. Для сведений о техническом средстве, ставших известными в

результате его использования, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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 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; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Техническому решению 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.

Накладная [11], счет [12] и доверенность [13] подтверждают факт передачи товара «Комплекс очистки скважины КОС ПС254-КН02» от поставщика ООО ПКФ «ТСК-АВТО» грузополучателю ООО «НЕККО»

04.10.2018. Накладная [14] также подтверждает факт передачи между указанными юридическими лицами такого же товара 26.06.2019.

Следовательно, документы [11]-[14] подтверждают факт продажи изделий «Комплекс очистки скважины КОС ПС254-КН02» до даты приоритета (19.11.2019) полезной модели по оспариваемому патенту.

Конструктивные особенности комплекса очистки скважин с условным обозначением «КОС ПС254-КН02» раскрыты в технических условиях [9] и на чертежах [3]-[8].

Таким образом, сведения об изделии «КОС ПС254-КН02», содержащиеся в документах [3]-[9], могут быть включены в уровень техники (см. пункт 52 Правил ПМ) и использованы для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Из технических условий [9] и чертежей [3]-[8] известно устройство очистки скважины, включающее последовательно соединенные снизу-вверх насадку-рыхлитель, контейнер для шлама с обратным клапаном в нижней части, образованный насосно-компрессорными трубами, сбивной клапан. При этом насадка-рыхлитель включает корпус, коронку с зубьями, фрезу, винтовой вал, гайку, пружину, внутренний полый поршень, снабженный каналами, обеспечивающими соединение внутренней полости поршня с внутренней полостью корпуса. Устройство также содержит гидравлический узел, состоящий из корпуса, вала, гайки, уплотнительных колец и срезных штифтов.

При этом согласно определению [21] внутренняя фреза, визуализирующаяся на чертеже [4], является фрезой-райбером.

Техническое решение, отраженное в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента отличается от известного тем, что дополнительно включает обгонную муфту, а каналы выполнены под углом 12-15° к оси поршня не параллельно друг другу.

При этом нельзя согласиться с доводом лица, подавшего возражение, относительно несущественности указанных отличительных признаков. Данный вывод основан на следующем.

Технический результат, отраженный на странице 4 описания оспариваемого патента, заключается в более эффективном разрушении пробок и всасывании разбуренного проппанта, шлама.

При этом согласно странице 5 описания оспариваемого патента «за счет обгонной муфты 7 вращение фрезы-райбера 1 не происходит и одновременно коронка с зубьями 2 вращается вправо, совместно с гайкой 3 и корпусом 6, подрывая края пробки, что позволяет более эффективно ее разрушать». Таким образом, в описании оспариваемого патента раскрыта причинно-следственная связь, подтверждающая влияние обгонной муфты на достижение технического результата.

Кроме того, необходимо отметить, что нельзя согласиться с доводом лица, подавшего возражение, относительно известности наличия обгонной муфты в устройстве, отраженном на чертеже [4]. Данный вывод основан на том, что пружина 16 и ролик 17, отраженные на чертеже [4], с учетом определения обгонной муфты, отраженного в ГОСТ [22], не позволяют однозначно судить о наличии обгонной муфты в комбинированной насадке, показанной на чертеже [4]. Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, подтверждающих то, что конструкция, включающая пружину 16 и ролик 17, позволит в известном устройстве также, как и в устройстве по оспариваемому патенту, заблокировать движение внутренней фрезы-райбера влево.

Относительно существенности отличительного признака «каналы выполнены под углом 12-15° к оси поршня не параллельно друг другу» необходимо отметить следующее. В описании оспариваемого патента на странице 5 указано, что «каналы не параллельны оси устройства для того, чтобы неразрушенные фрезой-райбер комки проппанта (песка) при соударении



со стенками каналов дополнительно разбивались на более мелкие частицы». Таким образом, в описании оспариваемого патента также раскрыта причинно-следственная связь, подтверждающая влияние указанного отличительного признака на достижение технического результата.

Таким образом, отличительные признаки не только неизвестны из технических условий [9] и чертежей [3]-[8], но и являются существенными.

Анализ патентных документов [1]-[2] также показал, что в них отсутствует информация, раскрывающая всю совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в частности, в них отсутствуют вышеуказанные отличительные признаки.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении не содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается декларации [10], а также первичных бухгалтерских документов [15]-[20], то они были приведены в возражении для подтверждения факта общедоступности сведений, нашедших отражение в технической документации [3]-[9], т.е. они не меняют сделанных выше выводов, в результате чего не анализировались.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.08.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №196747 оставить в силе.**