

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.09.2015 от ООО «ГеоКомпани» (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 18.03.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2014139308/03, при этом установлено следующее.

Заявлена группа полезных моделей «Устройство для бурения скважин (варианты)», совокупность признаков которых изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Устройство для бурения скважин, содержащее буровую колонну с буровым породоразрушающим инструментом, размещенным в забое скважины, привод вращения шпинделя, сочлененный своим выходом со шпинделем, охватывающим своим зажимным патроном соответствующий участок внешней поверхности буровой колонны, как минимум один гидроцилиндр, закрепленный внутри буровой установки и взаимодействующий концом своего штока с буровой колонной, датчик частоты вращения шпинделя, подсоединенный своим входом к выходу привода вращения шпинделя, систему подачи осевого усиления на буровую колонну, подсоединенную своим первым выходом и первым входом к внутренним полостям как минимум одного гидроцилиндра, систему подачи

очистного агента в буровую колонну, подсоединенную своим первым выходом к верхнему участку буровой колонны и контроллер, подсоединенный своими соответствующими входами к второму выходу системы подачи осевого усиления на буровую колонну, к выходу датчика частоты вращения шпинделя, к выходу датчика перемещения шпинделя, ко второму и третьему выходу системы подачи очистного агента в буровую колонну и своими соответствующими выходами к входу привода вращения шпинделя, ко второму входу системы подачи осевого усиления на буровую колонну и к входу системы подачи очистного агента, отличающееся тем, что снабжено узлом вычисления давления подклина очистного агента на буровую колонну, подсоединенным своим входом к выходу датчика давления системы подачи очистного агента системы и своим выходом к седьмому входу контроллера.

2. Устройство для бурения скважин, содержащее буровую колонну с буровым породоразрушающим инструментом, размещенным в забое скважины, привод вращения шпинделя, сочлененный своим выходом со шпинделем, охватывающим своим зажимным патроном соответствующий участок внешней поверхности буровой колонны, как минимум один гидроцилиндр, закрепленный внутри буровой установки и взаимодействующий концом своего штока с буровой колонной, датчик частоты вращения шпинделя, подсоединенный своим входом к выходу привода вращения шпинделя, систему подачи осевого усиления на буровую колонну, подсоединенную своим первым выходом и первым входом к внутренней полости как минимум одного гидроцилиндра, систему подачи очистного агента в буровую колонну, подсоединенную своим первым выходом к верхнему участку буровой колонны и контроллер, подсоединенный своими соответствующими входами к второму выходу системы подачи осевого усиления на буровую колонну, к выходу датчика частоты вращения шпинделя, к выходу датчика перемещения шпинделя, ко второму и третьему выходу системы подачи очистного агента в буровую колонну и своими

соответствующими выходами к входу привода вращения шпинделя, ко второму входу системы подачи осевого усиления на буровую колонну и к входу системы подачи очистного агента, отличающееся тем, что снабжено узлом определения предельно доступного значения крутящего момента на валу шпинделя, подсоединенным своим первым входом к выходу привода вращения шпинделя, своим вторым входом к выходу датчика частоты вращения шпинделя и своим выходом к седьмому входу контроллера».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленные решения не относятся к объектам, которым в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезных моделей.

В решении Роспатента указано, что каждое из предложенных решений по независимым пунктам 1 и 2 не относится к одному устройству. При этом отмечено, что входящие в состав заявленных предложений средства расставлены в пространстве определенным образом, который соответствует технологическому процессу, в виде функционально взаимосвязанных устройств без образования конструктивных связей между ними. Причем технический результат достигается за счет особенностей функционального взаимодействия таких средств.

На решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении указано, что все признаки, характеризующие предложенную группу полезных моделей, состоят не в функциональной, а в конструктивной связи.

По мнению заявителя, в материалах заявки содержатся достаточные сведения о том, что составляющие предложенных устройств организованы в единую конструкцию, а технический результат достигается за счет всей совокупности взаимосвязанных признаков заявленных решений.

В возражении заявитель перечисляет элементы, из которых состоят предложенные полезные модели и указывает на связи между этими элементами.

Кроме того, заявитель указал, что на подобные заявленным решениям выданы патенты Российской Федерации на полезную модель.

С возражением также представлена схема предлагаемого решения.

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

С учетом даты подачи заявки (29.09.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

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

Согласно пункту 9.4.1 Регламента в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

Согласно подпункту 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ИЗ 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, 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:

- заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента);
- заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента);
- заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента);
- заявленное предложение не относится к устройствам в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 (пункт 9.4.1 Регламента).

Существо группы полезных моделей выражено в приведенной выше формуле.

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

Из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. Патентное законодательство определяет устройство как

конструкцию или изделие (см. пункт 10.4.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретения и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. №327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г. рег. №13413). Исходя из аналогии закона данное определение применимо и к полезным моделям.

Заявленные в качестве полезных моделей технические решения, как можно установить на основании независимых пунктов предложенной заявителем формулы и описания полезных моделей, состоят из нескольких устройств, каждое из которых имеет собственное назначение. А именно, каждое из заявленных решений содержит:

- привод вращения шпинделя;
- датчик частоты вращения шпинделя;
- датчика перемещения шпинделя;
- систему подачи осевого усиления на буровую колонну;
- систему подачи очистного агента в буровую колонну;
- контроллер.

Дополнительно решение по независимому пункту 1 формулы характеризуется наличием узла вычисления давления подклина очистного агента на буровую колонну, подсоединенным своим входом к выходу датчика давления системы подачи очистного агента системы и своим выходом к седьмому входу контроллера. А решение по независимому пункту 2 формулы характеризуется наличием узла определения предельно доступного значения крутящего момента на валу шпинделя, подсоединенным своим первым входом к выходу привода вращения шпинделя, своим вторым входом к выходу

датчика частоты вращения шпинделя и своим выходом к седьмому входу контроллера.

Перечисленные выше устройства имеют функциональную взаимосвязь. Данная связь обуславливает лишь возможность передачи управляющего сигнала между устройствами через их соответствующие входы и выходы. Однако такая связь не свидетельствует о факте объединения этих устройств в единую конструкцию.

На наличие именно функциональной связи между упомянутыми устройствами указывает в возражении и сам заявитель: «датчик частоты вращения шпинделя, подсоединен своим входом к выходу привода вращения шпинделя..., система подачи осевого усиления на буровую колонну, подсоединена своим первым выходом и первым входом к..., система подачи очистного агента в буровую колонну, подсоединена своим первым выходом к верхнему участку буровой колонны., контроллер, подсоединен своими соответствующими входами ко второму выходу системы подачи осевого усилия..., к выходу датчика частоты...» и т.п. Функциональная связь прослеживается и на представленной с возражением схеме (соответствующие стрелки между устройствами).

Таким образом, каждое из заявленных технических решений в том виде, как они представлены в независимых пунктах предложенной формулы, не характеризуют одно устройство, а включают совокупность устройств, которые предназначены для совместного использования в составе заявленных решений и не находятся в конструктивном единстве.

Что касается указания заявителя на то, что имеются патенты Российской Федерации на полезные модели, выданные на решения, подобные заявленным, то следует отметить, что решения о выдаче патента принимаются по каждой заявке отдельно с учетом фактических обстоятельств дела.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о возможности отнесения заявленных предложений к

решениям, охраняемым в качестве полезных моделей (см. пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2015, решение Роспатента от 18.03.2015 об отказе в выдаче патента оставить в силе.**