

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 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ВНИИГИС-Забойные Телеметрические Комплексы"" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.06.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 169710, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 169710 на полезную модель «Устройство скважинной телеметрии бурового комплекса», обладателем исключительных прав на которую является Общество с ограниченной ответственностью "ТНГ-Групп" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2016131173/03 с приоритетом от 27.07.2016 со следующей формулой полезной модели:

«1. Устройство скважинной телеметрии бурового комплекса, содержащее:

- бурильную колонну, содержащую бурильные трубы, забойный

двигатель и долото;

- наддолотный модуль связи, закрепленный между долотом и остальной частью бурильной колонны;

- базовый модуль связи, расположенный на бурильной колонне над забойным двигателем;

причем наддолотный модуль связи разделен на две электрически изолированные, но конструктивно единые части, так что нижняя часть наддолотного модуля электрически и конструктивно соединена с долотом, а верхняя часть электрически и конструктивно соединена с остальной частью бурильной колонны;

причем наддолотный модуль связи содержит передатчик, выполненный с возможностью передачи сигналов к базовому модулю связи посредством создания разности потенциалов между верхней и нижней частями наддолотного модуля, причем

наддолотный модуль связи разделен на две электрически изолированные части диэлектрической вставкой, длина вставки составляет от 5 до 30 процентов высоты наддолотного модуля.

2. Устройство по п. 1, в котором разность потенциалов характеризует по меньшей мере одно из зенитного угла, скорости вращения долота, гидростатического давления бурового раствора, нагрузки на долото, уровня внешнего естественного гамма-излучения породы с одной или двух сторон наддолотного модуля, удельного электрического сопротивления породы в ближней зоне.

3. Устройство по п. 1, в котором бурильная колонна дополнительно содержит забойный отклонитель над забойным двигателем.

4. Устройство по п. 1, в котором электрический сигнал, вызванный разностью потенциалов, идет через скважинную жидкость и/или породу.

5. Устройство по п. 1, в котором наддолотный модуль связи содержит блоки электроники для измерения и контроля физических параметров.

6. Устройство по п. 1, в котором блок электроники расположен в

нишах, герметично закрытых крышками, или расположен под гильзой.

7. Устройство по п. 1, в котором передатчик расположен в нижней части наддолотного модуля.

8. Устройство по п. 1, в котором наддолотный модуль связи разделен на две электрически изолированные части диэлектрической вставкой.

9. Устройство по п. 1, в котором длина вставки составляет от 10 до 20 процентов высоты наддолотного модуля.

10. Устройство по п. 1, в котором передатчик расположен в нишах, герметично закрытых крышками, или расположен под гильзой.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

В подтверждение сказанного лицом, подавшим возражение, была представлена копия заявки (приоритет от 24.02.2016, опубл. 29.08.2017) на патент Российской Федерации на изобретение № 2016106558 (далее – [1]), а также копия отдельных страниц справочника Калинин А.Г. и др., Бурение наклонных и горизонтальных скважин. – М.: Недра, 1997 (далее – [2]).

Кроме того, в возражении отмечается, что ряд признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности достижения указанного в описании к данному патенту технического результата. При этом в возражении акцентируется внимание на том, что существенными признаками устройства скважинной телеметрии бурового комплекса по оспариваемому патенту являются лишь следующие признаки:

«... - наддолотный модуль связи, закрепленный между долотом и остальной частью бурильной колонны;

- базовый модуль связи, расположенный на бурильной колонне над

забойным двигателем;

причем наддолотный модуль связи разделен на две электрически изолированные, но конструктивно единые части, так что нижняя часть наддолотного модуля электрически и конструктивно соединена с долотом, а верхняя часть электрически и конструктивно соединена с остальной частью бурильной колонны;

причем наддолотный модуль связи содержит передатчик, выполненный с возможностью передачи сигналов к базовому модулю связи посредством создания разности потенциалов между верхней и нижней частями наддолотного модуля, причем

наддолотный модуль связи разделен на две электрически изолированные части диэлектрической вставкой ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, которым был представлен отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

В отзыве патентообладателя приводятся аргументы в отношении существенности всех признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом, по мнению патентообладателя, в заявке [1] отсутствуют сведения об известности всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы, характеризующей полезную модель по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (27.07.2016), правовая база для оценки соответствия полезной

модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (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. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункту 2 статьи 1385 Кодекса любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней.

Согласно пункту 2 статьи 1394 Кодекса после публикации сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки.

Согласно пункту 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 отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР является указанная на них дата подписания в печать, а для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом.

Согласно пункту 56 Правил ПМ при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, кроме отозванных заявителем, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск. Заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации;
- заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем;
- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата

более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

В соответствии с пунктом 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 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. 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.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Заявка [1] была подана на изобретение, имеющее более раннюю дату приоритета, чем полезная модель по оспариваемому патенту. При этом заявка [1] соответствует всем требованиям, предусмотренным пунктом 56 Правил ПМ, т.е. может быть включена в уровень техники для целей оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Год издания, указанный в справочнике [2], также позволяет включить его в уровень техники в отношении полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

Анализ материалов заявки [1] и справочника [2] показал, что в них отсутствуют сведения об известности, по крайней мере, признаков полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым базовый модуль связи расположен на бурильной колонне, а верхняя часть наддолотного модуля электрически соединена с остальной частью бурильной колонны. Так в заявке [1] отсутствуют сведения о конструкции бурильной колонны и ее конструктивных и функциональных связях с какими-либо элементами телеметрической системы. При этом в справочнике [2] (рис.6.28) представлены сведения о возможности размещения на бурильной колонне телеметрической системы, однако это не свидетельствует ни о том, что такая телеметрическая система является базовым модулем связи, ни о наличии электрического соединения между бурильной колонной и наддолотным модулем. Дополнительно можно отметить, что бурильная колонна не является единственным возможным

местом размещение базового модуля связи, так, например, согласно описанию к оспариваемому патенту «... в одном из вариантов осуществления полезной модели базовый модуль связи может быть расположен не на бурильной колонне, а на поверхности земли ...».

Здесь необходимо отметить, что в возражении не оспаривается существенность упомянутых отличительных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым базовый модуль связи расположен на бурильной колонне, а верхняя часть наддолотного модуля электрически соединена с остальной частью бурильной колонны.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении не приведено доводов, подтверждающих известность из уровня техники (заявка [1] и справочник [2]) всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

Следовательно, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.06.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 169710 оставить в силе.