

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Афолина Валерия Васильевича (далее – заявитель), поступившее 09.10.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.06.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2015103088/03, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Буровое режущее долото», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Буровое режущее долото, содержащее корпус со сквозным осевым отверстием, боковые резцы, армированные твердым сплавом и размещенные на корпусе, отличающееся тем, что буровое режущее долото содержит одноразовую заглушку.

2. Буровое режущее долото по п. 1, отличающееся тем, что одноразовая заглушка выполнена с уплотнительными буртиками.

3. Буровое режущее долото по п. 1, отличающееся тем, что в торце корпуса выполнена проточка».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что заявленная полезная модель по независимому пункту 1 формулы известна из сведений, содержащихся в патентном документе RU 138425, опубл. 20.03.2014 (см. описание: страница 11, строки 9-14, 25, 26, 46-48, страница 7, строки 37, 38; графические материалы: фиг. 6, далее – [1]). Относительно признаков зависимых пунктов 2-3 формулы заявленной полезной модели в решении указано, что они также присущи решению по патентному документу [1].

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

В возражении указано, что крышка, известная из устройства по патентному документу [1], не «является одноразовой заглушкой». По мнению заявителя, предложенная полезная модель имеет следующие отличия от решения по патентному документу [1]:

- нижняя часть корпуса заглушки выполнена в форме конуса, отсутствуют дополнительные элементы (торцевые лопасти);
- корпус заглушки пустотелый;
- заглушка удерживается в корпусе долота за счет буртиков, выполненных на верхней части заглушки;
- заглушка изготавливается способом отливки из износостойкого материала (полимера);
- заглушка забивается в корпус долота с помощью удара и выбивается аналогично.

К возражению приложены «фотографии известного долота с крышкой и фотографии предлагаемой одноразовой заглушки» (далее – [2]) и уточненная формула полезной модели.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.01.2015) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс в редакции 2014 года (применяется к заявкам, поданным с 01.10.2014) 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).

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, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса при положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает: информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной

полезной модели; проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента 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, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Буровое режущее долото по патентному документу [1] (см. описание: страница 11, строки 9-14, 25, 26, 46-48, страница 7, строки 34-38; графические материалы: фиг. 6) содержит корпус (1) со сквозным осевым отверстием (10), твердосплавные боковые резцы (18), размещенные на корпусе (1), и крышку (11). Крышка (11) удерживается в отверстии (10) за счет выступов (12) и соответствующих им пазов (13).

Таким образом, после открытия/удаления крышки (11) выступы (12) выходят из пазов (13). Крышка (11) уже ничем не удерживается на долоте и падает в забой. Следовательно, крышка/заглушка в устройстве по патентному документу (1) также как и в заявленном устройстве является одноразовой.

Относительно доводов возражения о том, что в заявленном устройстве:

- нижняя часть корпуса заглушки выполнена в форме конуса, на котором отсутствуют дополнительные элементы (торцевые лопасти);
- корпус заглушки пустотелый;
- заглушка изготавливается способом отливки из износостойкого материала (полимера);
- заглушка забивается в корпус долота с помощью удара и выбивается аналогично;

необходимо отметить, что данные признаки отсутствуют в независимом пункте 1 формулы заявленной полезной модели.

Таким образом, все признаки независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели присущи техническому решению по патентному документу [1].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Что касается признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы заявленной полезной модели, то они также известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1] (см. описание: страницу 11, строки 13 и 14, графические материалы: фиг. 6).

Относительно «фотографий известного долота с крышкой и фотографии предлагаемой одноразовой заглушки» [2] необходимо отметить, что на фотографиях, обозначенных фиг. 1 – фиг. 3, представлено долото, конструкция которого отличается от конструкции долота по патентному документу [1]. Таким образом, сравнение изделия, представленного на данных фотографиях с признаками формулы заявленной полезной модели является некорректным.

Уточненная формула заявленной полезной модели принята к рассмотрению.

Независимый пункт 1 данной формулы скорректирован путем внесения в него признака, в соответствии с которым, «нижняя часть корпуса» одноразовой заглушки «выполнена в форме конуса».

В описании к заявке указано, что «недостатком прототипа является то, что в процессе бурения нельзя приподнимать долото над забоем скважины из-за вероятности открытия крышки клапана; невозможность погружения заряда ВМ в геологических разрезах осложненных наличием валунно-галечных отложений; зажатие участков проводов (шестов или насадки) в корпусе долота крышкой при погружении заряда ВМ в плавун; повреждение участков проводов из-за наматывания их на крышку долота при подъеме и разборе шнековой колонны. Задачей настоящего технического решения является устранение вышеуказанных недостатков, а также создание бурового режущего долота простой конструкции, герметичного при бурении в плавунках, с возможностью в процессе бурения отрывать долото от забоя для проработки скважины, а также гарантированное погружение заряда ВМ в геологических разрезах, осложненных наличием плавунов или валунно-галечных отложений».

Однако, данные результаты уже достигаются в решении по патентному документу [1], в котором конструкция долота также позволяет погружать взрывчатые вещества в забой скважины, а крышка также герметично закрывает отверстие (10).

Кроме того, ни в описании, ни в возражении не содержится сведений о причинно-следственной связи признака, характеризующего выполнение нижней части заглушки в «форме конуса», с указанными выше техническими результатами.

Относительно формы заглушки в описании к заявке указано следующее: «нижняя часть корпуса выполнена в форме конуса 9, на верхней части выполнены уплотнительные буртики 7. При такой конструкции долота

разрушение породы на забое скважины происходит по кольцу, а кернаобразующий материал раздавливается конусной частью заглушки 6». Таким образом, в соответствии с описанием к заявке, выполнение нижней части корпуса заглушки в форме конуса связано лишь с характером воздействия на разрушение породы.

Следовательно, признак независимого пункта 1 уточненной формулы полезной модели, характеризующий выполнение нижней части корпуса заглушки в форме конуса, является несущественным.

В связи с изложенным, изменения, внесенные в приведенную выше формулу полезной модели, не изменяют сделанного выше вывода.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2015, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.06.2015 оставить в силе.