

**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 № 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 Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Тареевой Е.А. (далее – заявитель), поступившее 12.04.2022, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.09.2021 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2021117738, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Устройство контроля углов дна скважины для горизонтально-направленного бурения», совокупность признаков которой изложена в формуле полезной модели, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Устройство контроля углов дна скважины для горизонтально-направленного бурения, содержащее корпус и установленные в корпусе акселерометры, отличающееся тем, что внутри корпуса размещены источник питания и электронная плата с процессором и устройством для записи и

хранения информации».

При вынесении решения Роспатентом от 13.09.2021 об отказе в выдаче патента на полезную модель была рассмотрена вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Так, в решении Роспатента приведен патентный источник информации US 9739140 B2, дата публикации 22.08.2017 (далее – [1]).

При этом в решении Роспатента отмечено, что техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [1], присущи все существенные признаки заявленной полезной модели, приведенные в независимом пункте формулы, что позволяет сделать вывод о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1390 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

По мнению заявителя, в решении Роспатента некорректно был выбран технический результат, в связи с чем некорректно был выбран и противопоставленный источник информации.

Как указано в возражении, заявленное устройство применяется на этапах расширения скважины, что подтверждается указанной заявителем технической проблемой и заявленным техническим результатом. Вместе с тем заявитель считает, что известное из патентного документа [1] устройство не может быть аналогом заявленному устройству в связи с тем, что оно используется на первом этапе горизонтально-направленного бурения (далее ГНБ) при прокладке скважины и имеет совершенно иной принцип работы, в частности, оно располагается в бурильной головке и не позволяет осуществлять контроль углов дна скважины после прохождения расширителя.

Таким образом, по мнению заявителя, известное из патентного документа [1] устройство неприменимо на этапе расширения скважины.

Также в возражении отмечено, что указанные в родовом понятии формулы полезной модели признаки, касающиеся того, что устройство применяется для контроля углов дна скважины, являются существенными, связаны с поставленной технической задачей и оказывают влияние на заявленные технические результаты.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что известное из патентного документа [1] устройство не содержит совокупность существенных признаков заявленного устройства, в связи с чем полезная модель соответствует условию патентоспособности «новизна».

Также заявитель предлагает в возражении уточненную формулу полезной модели, которая, по его мнению, дает более полное понимание объема правовой охраны полезной модели.

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

С учетом даты подачи заявки (03.04.2020) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированным 25.12.2015, регистрационный № 40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 № 701, зарегистрированным 25.12.2015, регистрационный № 40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Требования).

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.

Согласно пункту 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 для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 2 статьи 1390 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленная полезная модель, которая выражена формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 Кодекса, и сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на полезную модель с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на полезную модель и дата приоритета полезной модели.

Если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 52 Правил 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 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. Если в результате анализа формулы полезной модели установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

Согласно пункту 34 Требований в разделе описания полезной модели «Уровень техники» приводятся сведения из предшествующего уровня техники, необходимые для понимания сущности полезной модели, проведения информационного поиска и экспертизы заявки, в том числе сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа).

При изложении сведений об аналогах полезной модели применяются, в частности, следующие правила: в качестве аналога полезной модели указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением полезной модели, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели; после описания аналогов полезной модели в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований 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.

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

В качестве сведений, на основании которых в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна», приводится решение, раскрытое в патентном документе [1], характеризующее устройство, предназначенное для передачи информации о геометрии скважины для горизонтального направленного бурения.

Патентный документ [1] имеет дату публикации 22.08.2017, т.е. сведения из указанного источника информации стали общедоступными до даты приоритета заявленной полезной модели (03.04.2020), в связи с чем патентный документ [1] может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности заявленной полезной модели (см. пункт 52 Правил).

Так, устройство (130) по патентному документу [1] содержит корпус цилиндрической формы и размещенные в нем отделение с батареей (источником питания) (138), электронную плату (144) с процессором (200) и запоминающим устройством (218), составляющим часть секции обработки, а также модуль акселерометра (150), включающий в себя акселерометры (158) [см. фиг. 2, 3, реферат, кол. 9-10 описания].

При этом, как справедливо указано в возражении, в патентном документе [1] отсутствуют конкретные сведения о том, что известное устройство предназначено именно для контроля углов дна скважины, а приведены лишь общие сведения о возможности получения информации о геометрии скважины.

Тут следует отметить, что понятие «определение геометрии скважины» в патентном документе [1] не раскрыто в явном виде и очевидно, что в это понятие могут входить совершенно различные показатели, связанные как с

определением размеров или формы скважины, так и с ее направлением. В связи с этим не может быть сделан однозначный вывод о том, что в понятие «определение геометрии скважины» в патентном документе [1] заложен именно контроль углов ее дна.

Таким образом, заявленное устройство отличается от решения, раскрытого в патентном документе [1], тем, что предназначено для контроля углов дна скважины.

Вместе с тем в отношении указанных отличительных признаков может быть сделан вывод о том, что они являются существенными и оказывают влияние на решение поставленной технической проблемы.

Так, согласно описанию заявки технической проблемой является создание устройства, предоставляющего точную информацию об углах дна скважины на этапе ее расширения, т.е. указанные выше отличительные признаки напрямую связаны с технической проблемой, решаемой заявленной полезной моделью.

Техническими результатами предлагаемого решения являются возможность определения и контроля углов траектории скважины после каждого расширения для корректировки геометрии заведения оголовка дюкера в скважину, обеспечение получения реальных статистических данных о геометрии скважины.

При этом в описании также содержатся следующие сведения, обуславливающие наличие причинно-следственной связи между указанными признаками и заявленными техническими результатами:

- после прохождения бурильной колонны и ее выхода на поверхность устройство контроля углов дна скважины для горизонтально-направленного бурения извлекается и соединяется с компьютером для обработки и построению профиля дна скважины;

- обеспечивается возможность построения профиля дна скважины с точностью ее углов, достаточной для определения потенциально опасных

мест, таких как подземные ямы и неоднородность грунта (другой тип почвы, плавун);

- обеспечиваются возможность определения и контроля углов траектории скважины после каждого расширения для корректировки геометрии заведения оголовка дюкера в скважину и получение реальных статистических данных о геометрии скважины.

Кроме того, согласно фиг. 4 заявленное устройство при его работе располагается на дне скважины за расширителем, т.е. осуществляет контроль геометрии дна сформированной в той или иной степени скважины, что принципиально отличается от назначения и работы устройства, известного из патентного документа [1], располагающегося в буровой головке и, соответственно, не имеющего возможность осуществлять контроль состояния дна полученной после прохождения бурильной установки или расширителя скважины.

Таким образом, достижение указанного заявителем в описании технического результата и решение имеющейся технической проблемы обеспечивается за счет использования заявленного устройства, назначением которого является работа в уже сформированной скважине непосредственно в контакте с ее дном, в связи с чем указанные выше отличительные признаки, приведенные в родовом понятии, являются существенными (см. пункт 35 Требований) и не могут быть не приняты во внимание при оценке патентоспособности полезной модели, как это предусмотрено пунктом 69 Правил.

На основании вышеизложенного может быть сделан вывод о соответствии заявленной полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте формулы полезной модели, условию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность всех ее существенных признаков не присуща техническому решению, раскрытому в патентном документе [1] (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

Следовательно, решение Роспатента от 13.09.2021 об отказе в выдаче патента на полезную модель принято неправомерно (пункт 2 статьи 1390 Кодекса).

Вместе с тем, с учетом вышеизложенного, коллегией был сделан вывод о том, что при проведении экспертизы по существу по данной заявке информационный поиск для оценки патентоспособности заявленной полезной модели был проведен не в полном объеме.

В связи с этим материалы заявки в установленном порядке были направлены на проведение дополнительного информационного поиска в полном объеме.

Отчет о поиске и заключение, подготовленное по его результатам, были представлены 15.07.2022.

В представленном заключении сделан вывод о том, что полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы полезной модели, не соответствует условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, в связи с чем ей не может быть предоставлена правовая охрана.

При этом в качестве источника информации, на основании которого сделан указанный вывод, в отчете о поиске и в заключении повторно упомянут патентный документ [1], а также в отчете о поиске приведен ряд дополнительных источников информации, не являющихся релевантными к заявленному техническому решению.

В заключении отмечено, что все существенные признаки заявленной полезной модели присущи техническому решению, раскрытому в патентном документе [1].

Тут следует отметить, что анализ сведений, содержащихся в патентном документе [1], был приведен в настоящем заключении выше и сделан вывод, что известному техническому решению не присущи все существенные признаки заявленной полезной модели.

В заключении экспертизы не приведено доводов, опровергающих причины, послужившие основанием для такого вывода.

Таким образом, вывод о соответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна» также не изменился (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

С учетом сделанных выше выводов корректировка формулы полезной модели, которую предлагает заявитель в возражении, не является целесообразной.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2022, отменить решение Роспатента от 13.09.2021 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с первоначальной формулой.**

(21) 2021117738/09

(51) МПК

*E21B 47/12* (2012.01)

*E21B 47/024* (2006.01)

*G01V 1/18* (2006.01)

(57)

Устройство контроля углов дна скважины для горизонтально-направленного бурения, содержащее корпус и установленные в корпусе акселерометры, отличающееся тем, что внутри корпуса размещены источник питания и электронная плата с процессором и устройством для записи и хранения информации.

(56)

US 9739140 B2, 22.08.2017;

RU 2394270 C1, 10.07.2010;

RU 2425213 C1, 27.07.2011;

RU 2671016 C2, 29.10.2018;

WO 2013103875 A1, 11.07.2013.