

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции, действовавшей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «БИТАС» (далее заявитель), поступившее 11.03.2024, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) от 17.10.2023 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2023110603, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Турбогенератор для питания скважинной аппаратуры», совокупность признаков которой изложена в формуле полезной модели, содержащейся в корреспонденции от 17.08.2023, в следующей редакции:

«Турбогенератор для питания скважинной аппаратуры, содержащий внутренний статор с обмоткой, выполненной на оси и размещенной в герметичном корпусе, внешний ротор с лопатками турбины, установленный на подшипниках скольжения, отличающийся тем, что рабочие лопатки турбины размещены на нижнем торце ротора».

При вынесении решения Роспатентом от 17.10.2023 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 указано, что признаки, введенные в формулу полезной модели, и описание не обеспечивают достижение указанного заявителем технического результата, в связи с чем в качестве технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, рассматривается реализация полезной моделью указанного назначения, и именно - турбогенератор для питания скважинной аппаратуры.

При этом отмечено, что в формулу полезной модели включен признак, характеризующий элемент турбогенератора, а именно: «рабочие лопатки турбины размещены на нижнем торце ротора», являющийся частью турбогенератора. Также указано, что заявителем не раскрыта причинно-следственная связь указанного признака с назначением турбогенератора, в связи с чем указанный признак не является существенным для достижения указанного назначения и не учитывался при проведении информационного поиска.

Далее в решении Роспатента отмечено, что совокупность существенных признаков, представленных в формуле заявленной полезной модели, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, а именно, из патентного документа RU 2561642 С1, дата публикации 27.08.2015 (далее [1]).

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

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 упомянутого выше Гражданского кодекса Российской Федерации поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

С возражением представлены копии следующих материалов:

- В.И. Крылов, «Проектирование профилей горизонтальных скважин», Учебно-методическое пособие, М., ГАНГ, 1996 г., с. 3-8 (далее [2]);

- инструкция по эксплуатации комплекса «Корвет», НПО «Геомаш», 2013 г. (далее [3]);
- поясняющие чертежи (далее [4]);
- С.А. Кейн, В.Ф. Буслаев, «Проектирование профилей наклонно направленных скважин обычного типа», Методическое указание, Ухтинский государственный технический университет, Ухта, 2007 г., с. 2, 6 (далее [5]);
- Г. Корн, Т. Корн, «Справочник по математике для научных работников и инженеров», Наука, М., 1973 г., пп. 21.2-11, 21.2-12 (далее [6]);
- А.А. Молчанов и др., «Геофизические исследования горизонтальных нефтяных скважин», Учебное пособие, ООО «Спутник», Спб., 2001 г., с. 194, 195 (далее [7]).

Доводы возражения сводятся к тому, что совокупность признаков, содержащихся в формуле полезной модели, обеспечивает достижение заявленного технического результата, а признаки заявленной полезной модели, отнесенные в решении Роспатента к несущественным, связаны причинно-следственной связью с данным техническим результатом, т.е. являются существенными.

В подтверждение этому в возражении приведены доводы технического характера и математические расчеты со ссылкой на материалы [2]-[7].

При этом из возражения следует, что такое расположение рабочих лопаток турбины не раскрыто в патентном документе [1] и совокупность признаков, представленных в независимом пункте формулы заявленной полезной модели, не известна из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что заявленная полезная модель соответствует условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки (24.04.2023) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее 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.

Согласно пункту 35 Требований 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; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; 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.

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

В описании заявленной полезной модели указано, что недостатком наиболее близкого аналога является его низкая надежность при работе в процессе бурения скважин с большой интенсивностью набора угла, обусловленная тем, что опора, центрирующая генератор в центральной отверствии бурильной трубы, расположена ниже нижнего торца ротора, на большом расстоянии от рабочих лопаток турбины, расположенных на противоположном (верхнем) торце ротора. Бурильная труба изгибается в скважине, копируя ее профиль. При этом радиальный зазор между лопатками турбины и внутренней стенкой трубы уменьшается, что приводит к касанию лопатками стенок трубы и остановке вращения ротора генератора. Проблема усугубляется тем, что бурение скважин малого диаметра с большой интенсивностью набора угла производится с применением бурильных труб малого диаметра, и, соответственно, с малым расходом промывочной жидкости, что в свою очередь требует минимизации радиального зазора между лопатками турбины и внутренней стенкой трубы.

С учетом указанного недостатка наиболее близкого аналога в описании заявленной полезной модели сформулирована техническая задача, заключающаяся в повышении надежности работы турбогенератора при бурении скважин с большой интенсивностью набора угла.

Таким образом, из описания заявленной полезной модели следует, что техническим результатом полезной модели является повышение надежности работы турбогенератора при бурении скважин с большой интенсивностью набора угла.

При этом в описании указано, что поставленная техническая задача решена за счет того, что турбогенератор для питания скважинной аппаратуры содержит внутренний статор с обмоткой, выполненной на оси, и размещенной в герметичном корпусе, внешний ротор с корпусом и лопатками турбины,

установленный на подшипниках скольжения, а также рабочие лопатки турбины, размещенные на нижнем торце ротора.

Таким образом, следует констатировать, что приведенная в формуле полезной модели совокупность признаков является достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Также необходимо отметить, что в описании заявленной полезной модели приведены сведения, обуславливающие наличие причинно-следственной связи признака, содержащегося в формуле полезной модели и касающегося того, что рабочие лопатки турбины размещены на нижнем торце ротора, и указанным выше техническим результатом, а именно:

- в процессе бурения скважин с большой интенсивностью набора угла бурильная труба изгибается. При этом радиальный зазор Δ между лопатками турбины нижними (9) и стенкой трубы (4) сохраняет достаточную для работы величину, в то время как лопатки турбины верхние (8) касаются стенок трубы (4) и вращение ротора (2) прекращается;

- применение полезной модели позволило увеличить надежность работы турбогенератора в процессе бурения скважин с большой интенсивностью набора угла.

При этом вывод о положительном влиянии данного признака, касающегося того, что рабочие лопатки турбины размещены на нижнем торце ротора, на заявленный технический результат также является очевидным, исходя из общих знаний специалиста в данной области и анализа известного уровня техники.

Таким образом, в описании полезной модели показана и явным образом следует причинно-следственная связь между заявленным техническим результатом и признаком, относящимся к тому, что рабочие лопатки турбины размещены на нижнем торце ротора, в связи с чем он не может быть отнесен к несущественному признаку (см. пункт 35 Требований).

В этой связи при оценке соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна» должен быть учтен данный признак,

касающийся того, что рабочие лопатки турбины размещены на нижнем торце ротора (см. пункт 69 Правил).

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 турбогенератор для питания скважинной аппаратуры.

Патентный документ [1] имеет дату публикации 27.08.2015, т.е. сведения из указанного источника информации стали общедоступными до даты приоритета заявленной полезной модели (24.04.2023), в связи с чем патентный документ [1] может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности заявленной полезной модели (см. пункт 52 Правил).

Так, турбогенератор по патентному документу [1] содержит внутренний статор с обмоткой, выполненной на оси и размещенной в герметичном корпусе, внешний ротор с лопатками турбины, установленный на подшипниках скольжения, [см. формулу изобретения].

Решение, охарактеризованное в формуле заявленной полезной модели, отличается от решения по патентному документу [1], признаком, касающимся того, что рабочие лопатки турбины размещены на нижнем торце ротора.

При этом, как было установлено выше данный отличительный признак является существенным для достижения технического результата, приведенного в описании полезной модели.

Таким образом, устройству, охарактеризованному в патентном документе [1], не присущ указанный выше существенный признак, содержащийся в независимом пункте формулы заявленной полезной модели, в связи с чем на основании сведений, содержащихся в патентном документе [1], не может быть сделан вывод о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

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

Вместе с тем, поскольку патентоспособность заявленной полезной модели оценивалась не в полном объеме существенных признаков, то на заседании, состоявшемся 07.05.2024, коллегия пришла к выводу о необходимости направления материалов заявки на дополнительный информационный поиск в полном объеме.

Отчет о поиске и заключение, подготовленное по его результатам, были представлены 30.05.2024.

В представленном заключении сделан вывод о том, что полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы полезной модели, соответствует условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленной полезной модели может быть предоставлена правовая охрана согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса ввиду ее соответствия условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

Что касается документов [2]-[7], представленных заявителем, то содержащиеся в них сведения были проанализированы коллегией и учтены при формировании сделанных выше выводов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2024, отменить решение Роспатента от 17.10.2023 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной в корреспонденции от 17.08.2023.

(21) 2023110603

(51) МПК

F03B 13/02 (2006.01)

E21B 47/00 (2012.01)

(57)

Турбогенератор для питания скважинной аппаратуры, содержащий внутренний статор с обмоткой, выполненной на оси и размещенной в герметичном корпусе, внешний ротор с лопатками турбины, установленный на подшипниках скольжения, отличающийся тем, что рабочие лопатки турбины размещены на нижнем торце ротора.

(56)

RU 2561642 C1, 27.08.2015;

RU 33401 U1, 20.10.2003;

RU 71484 U1, 10.03.2008;

CA 1221025 A, 28.04.1987;

NO 316335 B1, 12.01.2004;

GB 2304756 A, 26.03.1997;

US 5926024 A, 20.07.1999.