

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения**

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 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 (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.04.2021 от Гресюка Т.Е. (далее - заявитель) возражение на решение Роспатента от 03.03.2021 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2020131795/09, при этом установлено следующее.

Заявка № 2020131795/09 на выдачу патента на полезную модель «Устройство очистки скважины механическое» была подана заявителем 28.09.2020. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной в корреспонденции от 26.02.2021, в следующей редакции:

«1. Устройство очистки скважины механическое, содержащее депрессионную камеру, отличающееся тем, что депрессионная камера расположена ниже колонны насосно-компрессорных труб и состоит из

гидроцилиндра с поршнем, имеющего два встроенных обратных клапана, устройство также содержит шламоприемник с обратным клапаном-затвором, состоящий из труб насосно-компрессорных и расположенный под депрессионной камерой, коронку, закрепленную снизу на шламоприемнике.

2. Устройство очистки скважины механическое по п.1, отличающееся тем, что коронка выполнена с зубьями.

3. Устройство очистки скважины механическое по п.2, отличающееся тем, что зубья коронки армированы твердосплавной наплавкой.»

При вынесении решения Роспатентом от 03.03.2021 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента отмечено, что заявленный объект, охарактеризованный в вышеприведенной формуле, не является устройством, а представляет собой комплекс ввиду того, что такой объект собирается непосредственно на месте работ (в полевых условиях), а не на предприятии-изготовителе.

Для усиления этой позиции в указанном решении Роспатента приведена ссылка на ГОСТ 2.101-2016 (далее – [1]).

На решение Роспатента 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 отмечено, что заявленный объект, охарактеризованный в вышеприведенной формуле, представляет собой устройство, т.к. сборка такого объекта происходит непосредственно на предприятии-изготовителе.

При этом следует отметить, что заявителем 04.06.2021 была представлена уточненная формула полезной модели.

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

С учетом даты подачи заявки (28.09.2020), 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 форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

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.

Согласно пункту 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Согласно абзацам 3, 6 пункта 1 статьи 1390 Кодекса экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, соответственно:

- 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 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, в частности, при этом к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Согласно пункту 36.1) Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила, в частности, для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением.

Согласно пункту 40.9) Требований ПМ признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии; при характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции и тому подобное.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента от 03.03.2021 и доводов возражения, касающихся возможности предоставления правовой охраны заявленному решению в качестве полезной модели, показал следующее.

Можно согласиться с доводами, отраженными в решении Роспатента от 03.03.2021, касающимися того, что решение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не относится к устройству.

Данный вывод обусловлен следующим.

Исходя из описания (см. стр. 3), вышеприведенной формулы и чертежа (см. фиг. 1) заявки, представленным на дату ее подачи, можно сделать вывод о том, что заявленное решение состоит таких компонентов, как:

- депрессионная камера, включающая гидроцилиндр с поршнем и двумя встроенными обратными клапанами (далее – {1});
- шламоприемник с обратным клапаном-затвором и состоящий из насосно-компрессорных труб (далее – {2});
- коронка (далее – {3});
- колонна насосно-компрессорных труб (далее – {4}).

При этом исходя из описания (см. стр. 3, 4), вышеприведенной формулы и чертежа (см. фиг. 1) заявки, представленным на дату ее подачи, можно сделать вывод о том, что компоненты {1}-{3} находятся в конструктивном единстве (см. пункт 36.1) Требований ПМ), тогда как компонент {4} не имеет конструктивной связи с компонентами {1}-{3}.

Кроме того, исходя из описания (см. стр. 3-5) заявки, представленном на дату ее подачи, можно также сделать вывод о том, что компоненты {1}-{4} сами по себе выполняют определенные функции, а именно:

- коронка предназначена для вращательного бурения скважин;
- шламоприемник с обратным клапаном-затвором и состоящий из насосно-компрессорных труб предназначен для приема продуктов разрушения, а также транспортирования жидкости;

- депрессионная камера, включающая гидроцилиндр с поршнем и двумя встроенными обратными клапанами, предназначена для всасывания жидкости из призабойной зоны вместе с продуктами разрушения;

- колонна насосно-компрессорных труб предназначена для транспортирования жидкости из сливного клапана.

Однако, необходимо обратить внимание, что все вышеперечисленные функции указанных компонентов по существу направлены на выполнение одной общей функции, а именно механической очистки скважины, т.е. данные компоненты находятся в функциональной связи между собой (см. пункту 36.1) Требований ПМ).

С учетом данных обстоятельств можно сделать следующие выводы:

- между компонентами {1}-{3} четко прослеживается функционально-конструктивное единство (см. пункт 35 Требований ПМ), которое по существу приводит к появлению нового устройства с новой функцией, при этом выход из строя и/или конструктивное исключение одного из таких компонентов приведет к тому, что такая новая функция станет невыполнимой;

- между объектом, содержащим компоненты {1}-{3}, и компонентом {4} прослеживается только функциональная связь.

Ввиду того, что в вышеприведенной формуле заявленного решения охарактеризован предмет, содержащий компоненты {1}-{4}, то этот предмет будет представлять собой комплекс, а не устройство в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Кроме того, исходя из описания (см. стр. 5 абзац 1) заявки, представленном на дату ее подачи, можно сделать вывод о том, что объект, содержащий компоненты {1}-{3}, соединяются с компонентом {4} в полевых условиях, а не на предприятии-изготовителе, что исходя из сведений, содержащихся в ГОСТе [1], дополнительно подтверждает то обстоятельство, что заявленное решение в том виде, как оно охарактеризовано в вышеприведенной формуле, не является устройством в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Таким образом, в возражении не содержится доводов о неправомерности принятого Роспатентом от 03.03.2021 решения.

Однако, заявителем 04.06.2021 была представлена уточненная формула, из которой были исключены признаки, характеризующие компонент {4}.

При этом, как было указано выше, в объекте, содержащем компоненты {1}-{3}, четко прослеживается функционально-конструктивное единство (см. пункт 35 Требований ПМ).

Также следует отметить, что согласно описанию (см. стр. 3-5) заявки, представленном на дату ее подачи, такое функционально-конструктивное единство характерно для указанного объекта в его статическом состоянии (см. пункт 40.9) Требований ПМ).

Следовательно, объект, охарактеризованный в уточненной формуле полезной модели, является устройством в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

С учетом данных обстоятельств материалы заявки были направлены для дальнейшего проведения экспертизы по существу, предусмотренной абзацами 3, 6 пункта 1 статьи 1390 Кодекса и включающей осуществление информационного поиска.

По результатам проведенного поиска 26.07.2021 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленная полезная модель удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию этой полезной модели патентоспособной, не выявлено.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2021, отменить решение Роспатента от 03.03.2021 и выдать патент Российской**

**Федерации на полезную модель с формулой, представленной заявителем 04.06.2021.**

(21) 2020131795/09

(51) МПК

*E21B 37/00 (2006.01)*

*E21B 41/00 (2006.01)*

(57)

1. Устройство очистки скважины механическое, содержащее депрессионную камеру, отличающееся тем, что депрессионная камера состоит из гидроцилиндра с поршнем, имеющего два встроенных обратных клапана, устройство также содержит шламоприемник с обратным клапаном-затвором, состоящий из труб насосно-компрессорных и расположенный под депрессионной камерой, коронку, закрепленную снизу на шламоприемнике и сливной клапан, размещенный выше депрессионной камеры.

2. Устройство очистки скважины механическое по п.1, отличающееся тем, что коронка выполнена с зубьями.

3. Устройство очистки скважины механическое по п.2, отличающееся тем, что зубья коронки армированы твердосплавной наплавкой.

(56) RU 2463448 C2, 10.10.2012;

RU 2212521 C1, 20.09.2003;

RU 2072421 C1, 27.01.1997;

RU 42577 U1, 10.12.2004;

RU 51395 U1, 10.02.2006;

RU 48582 U1, 27.10.2005;

US 6308780 U1, 08.07.1993.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.