

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 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 АО «Курганавторемонт» (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 17.10.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2649991, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2649991 на изобретение «Замковое соединение буровых шнеков» выдан по заявке №2017108586/03 с приоритетом от 14.03.2017 на имя ООО «Завод буровых технологий» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Замковое соединение буровых шнеков, содержащее охватываемую деталь в виде ниппеля и охватывающую деталь в виде муфты, соединенные цилиндрической резьбой и снабженные упорами, отличающееся тем, что муфта, выполненная с кольцевой канавкой с размещенной в ней манжетой, содержит замковый элемент в виде кольца, приваренный к торцевой поверхности муфты, содержащий не меньше пяти кулачков, выполняющих роль упоров и формирующих высотой кулачков заднюю наклонную

поверхность муфты, в месте примыкания которой с рабочей плоскостью кулачков, расположенной по оси муфты, выполнен паз, и ниппель также содержит замковый элемент в виде кольца, приваренный к его посадочной поверхности, содержащий не меньше пяти кулачков, выполняющих роль упоров и формирующих высотой кулачков заднюю наклонную поверхность ниппеля, в месте примыкания которой с рабочей плоскостью кулачков, расположенной по оси ниппеля, выполнен паз, при этом замковые элементы при свинчивании ниппеля с муфтой образуют непосредственно замок замкового соединения с соединительной поверхностью с углом наклона, меньшим угла подъема резьбы, и с возможностью выполнения термической обработки токами высокой частоты».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении отмечено, что наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту является техническое решение известное из патентного документа RU 2347886 С2, опубл. 27.02.2009 (далее – [1]). По мнению лица, подавшего возражение, техническому решению по патентному документу [1] присущи следующие признаки: «Замковое соединение буровых шнеков содержит охватываемую деталь в виде ниппеля и охватываемую деталь в виде муфты, соединенные цилиндрической резьбой и снабженные упорами. Муфта содержит замковый элемент в виде кольца, приваренный к торцевой поверхности муфты, содержащий не меньше пяти кулачков, выполняющих роль упоров и формирующих высотой кулачков заднюю наклонную поверхность муфты. Ниппель также содержит замковый элемент в виде кольца, приваренный к его посадочной поверхности, содержащий не меньше пяти кулачков, выполняющих роль упоров и формирующих высотой кулачков заднюю наклонную поверхность ниппеля. Замковые элементы при свинчивании ниппеля с муфтой образуют

непосредственно замок замкового соединения с соединительной поверхностью». При этом признаки оспариваемого патента «замковые элементы при свинчивании ниппеля с муфтой образуют непосредственно замок замкового соединения с соединительной поверхностью с углом наклона, меньшим угла подъема резьбы» являются эквивалентными признакам «угол наклона спинки зуба не меньше угла подъема резьбы» известным из патентного документа [1]. Признаки отличающие изобретение по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] известны из справочника Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Изд. 2-е перераб. и доп. М., «Машиностроение», т.1, 1977, с.166, т.2, 1977, с.114-119, т.3, 1977, с.164 (далее – [2]).

С возражением также представлены следующие источники информации:

- Политехнический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1989, с.527 (далее – [3]);

- Интернет-распечатка со сведениями содержащимися по адресу <http://mash-xxl.info/info/78911> (далее - [4]).

Кроме того, в возражении указано, что в описании изобретения по оспариваемому патенту содержится три технических результата, которые направлены на:

- сокращение времени при спуско-подъемных операциях;
- снижение вероятности возникновения аварийной ситуации;
- равномерное распределение нагрузки крутящего момента по рабочим участкам контакта кулачков.

При этом достижение первых двух указанных выше технических результатов не доказано, а третий – недостижим.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 14.12.2018 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту: «замковые элементы при свинчивании ниппеля с муфтой образуют непосредственно замок замкового соединения с соединительной поверхностью с углом наклона, меньшим угла подъема резьбы» не являются эквивалентными признакам: «угол наклона спинки зуба не меньше угла подъема резьбы», известным из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

В отношении признаков, известных из справочника [2], в отзыве указано, что они не обеспечивают достижение тех же технических результатов, которые указаны в описании изобретения по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии 06.03.2019 лицом, подавшим возражение, были представлены доводы о несоответствии изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», с привлечением следующих материалов:

- RU 147675 U1, опубл. 10.11.2014 (далее – [5]);
- Е.И. Танов, В.Я. Площадный, Шнековый буровой инструмент. Справочник. – М.: Недра, 1985, с.26, рис.6 б, в, г, с.35, рис.14 (далее – [6]);
- Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: «Машиностроение», т.1, 1977, с.324-340 (далее – [7]);
- Ассонов А.Д., Технология термической обработки деталей автомобиля, Mashgiz, Москва, 1958, с.26 (далее – [8]);
- изображения замкового соединения (далее – [9]).

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

С учетом даты подачи заявки (14.03.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее - Правила), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, а и также Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок), утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 3 статьи 1358 Кодекса изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак,

эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 35 Требований в разделе описания изобретения «Уровень техники» приводятся сведения из предшествующего уровня техники, необходимые для понимания сущности изобретения, проведения информационного поиска и экспертизы заявки, в том числе сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа). В качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 5 пункта 36 Требований если изобретение обеспечивает получение нескольких технических результатов, при раскрытии сущности изобретения следует указывать все технические результаты.

Согласно пункту 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста

Согласно пункту 76 Правил проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражения, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту является техническое решение известное из патентного документа [1], назначением которого является замковое соединение шнеков.

Замковое соединение шнеков по патентному документу [1] содержит охватываемую деталь в виде ниппеля и охватывающую деталь в виде муфты, соединенные цилиндрической резьбой и снабженные упорами.

Отличие изобретения по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что муфта выполнена с кольцевой канавкой с размещенной в ней манжетой. Муфта содержит замковый элемент в виде кольца, приваренный к торцевой поверхности муфты, содержащий не меньше пяти кулачков, выполняющих роль упоров и формирующих высотой кулачков заднюю наклонную поверхность муфты, в месте примыкания которой с рабочей плоскостью кулачков, расположенной по оси муфты, выполнен паз. Ниппель содержит замковый элемент в виде кольца, приваренный к его посадочной поверхности, содержащий не меньше пяти кулачков, выполняющих роль упоров и формирующих высотой кулачков заднюю наклонную поверхность ниппеля, в месте примыкания которой с рабочей плоскостью кулачков, расположенной по оси ниппеля, выполнен паз. Замковые элементы при свинчивании ниппеля с муфтой образуют непосредственно замок замкового соединения с соединительной поверхностью с углом наклона, меньшим угла подъема резьбы, и с возможностью выполнения термической обработки токами высокой частоты.

Анализ справочника [2], показал, что в нем не приведены сведения о всех выявленных выше отличительных признаках формулы изобретения по оспариваемому патенту, в частности, не раскрыты, по меньшей мере, следующие признаки:

- «замковый элемент в виде кольца содержит не меньше пяти кулачков»;
- «в месте примыкания задней наклонной поверхности ниппеля с рабочей плоскостью кулачков, расположенной по оси ниппеля, выполнен паз»;
- «замковые элементы при свинчивании ниппеля с муфтой образуют непосредственно замок замкового соединения с соединительной

поверхностью с углом наклона, меньшим угла подъема резьбы, и с возможностью выполнения термической обработки токами высокой частоты»;

- «кожух выполнен открытым снизу и содержит сверху в средней части отверстие, обеспечивающее возможность пропускания через него нижнего оконцевателя изолятора и/или, по меньшей мере, части элемента крепления провода к изолятору».

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать техническое решение, охарактеризованное формулой, по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся эквивалентности ряда признаков, характеризующих изобретение по оспариваемому патенту и техническое решение по патентному документу [1], следует отметить, что оценка условию патентоспособности «изобретательский уровень» предполагает выявление совпадающих, а не эквивалентных признаков (см. процитированный выше пункт 76 Правил). Принцип эквивалентности признаков применяется при проверке использования изобретения в продукте или способе (см. процитированный выше подпункт 3 статьи 1358 Кодекса).

Материалы [3]-[4] содержат в себе справочную информацию и представлены для толкования признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту. Сведения, содержащиеся в указанных материалах, не изменяют сделанного выше вывода.

Документы [5]-[9], представленные лицом, подавшим возражение, не анализировались, поскольку не содержались в возражении на дату его подачи (см. пункт 2.5 Правил ППС, процитированный выше).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2018, патент Российской Федерации на изобретение №2649991 оставить в силе.