

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 № 321-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 поступившее 26.07.2018 возражение ООО "ЦОНИК им. И.М. Губкина" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 177946, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 177946 на полезную модель «Муфта гибкая для установки штангового глубинного насоса» выдан по заявке № 2017136311/03 с приоритетом от 13.10.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Русская электротехническая компания" (ООО "РУСЭЛКОМ") (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Муфта гибкая для установки штангового глубинного насоса, содержащая канат из проволок, головки в виде заделки, обеспечивающей равномерное нагружение всех проволок каната, на конце заделок каната расположена резьба, обеспечивающая соединение с насосом,

полированным штоком или колонной штанг, заделка включает корпус, в котором установлена коническая втулка для закрепления конца каната, упорный элемент, установленный в торце каната, в корпусе установлена втулка с внутренней резьбой, в которую ввинчен стопорный элемент, выполненный с возможностью предотвращения выхода упорного элемента из торца каната, отличающаяся тем, что наружная поверхность каната содержит слой покрытия из износостойкого синтетического материала, при этом заделка снабжена зажимным элементом, выполненным в виде цангового зажима, установленного в корпусе с возможностью взаимодействия с конической втулкой, первой шайбой, свободно установленной в буртике корпуса, второй шайбой, свободно установленной между конической втулкой и втулкой с внутренней резьбой.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило (26.07.2018) возражение, мотивированное невозможностью отнесения полезной модели по оспариваемому патенту к техническим решениям, которым согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

В подтверждение указанного мнения в возражении обращается внимание на то, что «... в формуле полезной модели раскрыты два самостоятельных устройства, а именно две головки-заделки, соединенных функциональной связью в виде каната ...», «... т.е. несколько устройств, что не может охраняться в качестве полезной модели ...».

Лицом, подавшим возражение, для пояснения смыслового содержания термина «муфта» приведена ссылка на Политехнический словарь / Гл. ред. И.И. Артоболевский. – М.: Советская энциклопедия, 1977. страница 303 (далее – [1]).

В возражении обращается внимание на то, что признак вышеприведенной формулы, характеризующий наличие каната с износостойким покрытием известен из источника информации – Ивановский В.Н. и др. Скважинные насосные установки с канатными штангами // Совершенствование техники и технологии добычи нефти в НГДУ «Покачаевнефть». – М.: «Нефть и газ», 1993, стр.80-81,106-107 (далее – [2]).

Лицо, подавшее возражение, также акцентирует внимание на том, что у него «... имеются несколько патентов на заделки канатной насосной штанги ...», копии которых представлены им в приложении к настоящему возражению:

- патент Российской Федерации № 126750 (далее – [3]);
- патент Российской Федерации № 146262 (далее – [4]);
- патент Российской Федерации № 123445 (далее – [5]);
- патент Российской Федерации № 2527275 (далее – [6]).

На основании изложенных обстоятельств лицо, подавшее возражение, приводит утверждение о том, что получение оспариваемого патента «... является ни чем иным, как актом недобросовестной конкуренции ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, которым до даты заседания коллегии, состоявшегося 11.10.2018, был представлен (01.10.2018) отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие со сделанным в возражении выводом, отмечая при этом следующее.

По мнению патентообладателя, сведениям, представленные в материалах оспариваемого патента, свидетельствуют о том, что предложенная полезная модель представляет собой штанговую соединительную муфту, определение которой дано в государственном

стандарте ГОСТ Р 51161-2002: Штанги насосные, устьевые штоки и муфты к ним. Технические условия. – Введ.: 15.12.2002 (далее – [7]).

Патентообладатель обращает внимание на то, что муфта по оспариваемому патенту «... выполнена как единое целое устройство – сборочное изделие ...», а также прикладывает к отзыву в подтверждение сказанного сборочный чертеж КШМ.1087.00.00.000 СБ «Муфта гибкая КШМ-22» (далее – [8]) и паспорт изделия «Муфта гибкая КШМ-22» КШМ.1087.00.00.000 ПС (далее – [9]).

На заседании коллегии, состоявшемся 11.10.2018, было представлено дополнение к возражению.

Лицо, подавшее возражение, выражает несогласие с доводом отзыва патентообладателя о том, что решение по оспариваемому патенту является соединительной штанговой муфтой, выполненной согласно стандарту [7]. Данный вывод делается на основании того, что в таблице 2 стандарта [7] «... максимальная длина муфты составляет 115 мм ...».

При этом лицо, подавшее возражение, также приводит утверждение о том, что ссылка патентообладателя на паспорт изделия [9] неправомерна, т.к. «... данный документ ... не является опубликованным и общедоступным для любого лица ...».

Кроме того, в отзыве лица, подавшего возражение, указывается на отсутствие промышленной применимости у муфты по оспариваемому патенту, а также на то, что оспариваемый патент «... может быть признан соответствующим условию патентоспособности «новизна» только в части ...».

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что в материалах оспариваемого патента использованы заимствованные из патента [6] сведения.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (13.10.2017), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 35 Правил ПМ проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленная полезная модель техническим решением, относящимся к устройству, и осуществляется с учетом положений пунктов 34-36 Требований ПМ.

Заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью.

Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, включает анализ признаков заявленной полезной модели, проблемы, решаемой созданием заявленной полезной модели,

результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью, исследование причинно-следственной связи признаков заявленной полезной модели и обеспечиваемого ею результата и выявление сущности заявленного технического решения.

Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявленная полезная модель не является техническим решением, относящимся к устройству, или указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленной полезной модели и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании полезной модели обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 34 Требований ПМ 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:

- 1) об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа);

- 2) о технической проблеме, решение которой обеспечивается при осуществлении или использовании полезной модели и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов полезной модели, а также известные заявителю причины, препятствующие решению этой технической проблемы и получению технического

результата, обеспечиваемого полезной моделью, в аналогах полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности 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, при этом:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- 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.

Согласно подпункту 1 пункта 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
- 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;

- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

- среда, выполняющая функцию части устройства.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности полезной модели, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся возможности отнесения охарактеризованного в вышеприведенной формуле объекта к техническому решению –

устройству, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели, показал следующее.

В разделе «Уровень техники» описания полезной модели по оспариваемому патенту, в соответствии с положениями подпункта 1 пункта 34 Требований ПМ, приведены сведения о библиографических данных и конструктивных особенностях выявленных патентообладателем аналогов, с выделением из них наиболее близкого аналога – прототипа. В данном разделе также приведены сведения о недостатках выявленных патентообладателем аналогов и о поставленной при создании данной полезной модели задаче, т.е. в данном разделе в соответствии с подпунктом 2 пункта 34 Требований ПМ приведены сведения о решаемой технической проблеме, характерной для упомянутых аналогов.

Далее в описании к оспариваемому патенту в разделе "Раскрытие сущности полезной модели", согласно пункту 35 Требований ПМ, указан технический результат, состоящий в повышении надежности устройства, а также сведения о полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления в том виде, как она охарактеризована в ее формуле.

Здесь нужно отметить, что сведения, приведенные в формуле и описании к этому патенту, свидетельствуют о том, что признаки упомянутой формулы, характеризующие конструктивное выполнение отдельных составных частей, а также полученные сборочными операциями связи между ними, достаточны для осуществления изделия, все части которого находятся в функционально-конструктивном единстве (см. пункт 35 Требований ПМ). В частности, проволочный канат с износостойким покрытием соединен каждым своим концом с головкой-заделкой посредством специально предусмотренных конструктивных элементов, что свидетельствует о наличии конструктивного единства. При этом собранное из упомянутых конструктивных частей изделие обеспечивает решение поставленной в

описании к оспариваемому патенту задачи и достижение указанного технического результата, что свидетельствует о наличии функционального единства отдельных частей данного изделия.

Кроме того, нужно констатировать, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту соответствуют признакам, используемым согласно подпункту 1 пункта 36 Требований для характеристики устройств.

Таким образом, полезную модель по оспариваемому патенту в соответствии с пунктом 35 Правил следует признать техническим решением, относящимся к устройству, т.к. ее формула содержит совокупность существенных признаков, относящихся только к одному устройству, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения заявленного технического результата.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении не приведено доводов, опровергающих возможность отнесения полезной модели по оспариваемому патенту к объектам, которым может быть предоставлена правовая охрана в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

В виду сделанного вывода содержание источников информации [8] и [9], представленных патентообладателем, не анализировалось.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, определения термина «муфта» из словаря [1] и указания на габаритные характеристики штанговых муфт согласно стандарту [7], следует отметить, что из контекста приведенных в источниках информации [1] и [7] сведений следует, что изделие «муфта» относится именно к устройствам. При этом правомерность использования при характеристике назначения предложенного устройства того или иного термина не является препятствием для отнесения такого решения к полезным моделям в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Также нужно отметить, что ряд аргументов, приведенных лицом, подавшим возражение, не имеет отношения к оценке возможности предоставления правовой охраны техническому решению по оспариваемому патенту в качестве полезной модели. В частности, следующие аргументы лица, подавшего возражение, не меняют сделанного выше вывода:

- полезная модель основывается на сведениях, содержащихся в источниках информации [2] и [6];
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем патентов [3] – [6];
- приведенное утверждение о существовании недобросовестной конкуренции.

Что же касается доводов, дополнительно представленных на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, которые касаются условий патентоспособности «промышленная применимость и «новизна», то они не могут быть приняты к рассмотрению в рамках делопроизводства по настоящему возражению на основании требований пункта 2.5 Правил ППС, т.к. о нарушениях данных условий патентоспособности не упоминалось в материалах возражения, представленных на дату его подачи.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 177946 оставить в силе.