

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 ЗАО "Научно-производственное предприятие "НЕФТЕТРУБОСЕРВИС", поступившее 09.12.2005, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №34106, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №34106 "Устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях" выдан по заявке №2003122415/20 с приоритетом от 11.07.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью "УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНИКА – ИНЛАБ" (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели (независимый пункт):

"Устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях, содержащее станину, на которой расположен узел сменного инструмента, состоящего из инструмента и корпуса, в котором расположена ультразвуковая головка, выполненная в виде ультразвукового преобразователя с волноводом, механизм подвески ультразвуковой головки и устройство фиксации осевого положения ультразвуковой головки, отличающееся тем, что инструмент жестко связан с торцом волновода ультразвуковой головки посредством резьбового соединения".

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) "Научно-производственное предприятие "НЕФТЕТРУБОСЕРВИС" (далее – лицо, подавшее возражение) было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям

патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна".

Вывод о несоответствии охраняемой полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость" мотивирован тем, что в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаки выражены общими понятиями на уровне функционального обобщения. При этом, поскольку в описании заявки, по которой выдан упомянутый патент раскрыта лишь одна частная форма реализации устройства, по мнению лица, подавшего возражение, "отсутствуют сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата, то есть реализации назначения изобретения". В возражении отмечено также, что в описании заявки, по которой выдан оспариваемый патент, отсутствует обоснование существенности признаков независимого и зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту с точки зрения достижения увеличения мощности ультразвуковых колебаний и сокращения времени обработки. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в описании заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле.

Вывод о несоответствии охраняемой полезной модели условию патентоспособности "новизна" мотивирован тем, что все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту известны из описания к патенту Российской Федерации на изобретение №2124430 [1] или из описания к авторскому свидетельству СССР 1468602 [2].

По мотивам возражения патентообладателем представлен отзыв, в котором отмечено, что "законодательство не устанавливает зависимости условия "промышленная применимость" с понятием "технический результат". При этом в описании заявки, по которой выдан оспариваемый патент, указаны назначение полезной модели и область техники, к которой

она относится, а также приведен пример конкретного выполнения устройства и описана его работа. В отзыве отмечено также, что "обработка резьбы на трубных изделиях и обработка поверхностей с резьбой – разные процессы и разный результат". В частности, поскольку устройства по патенту [1] и свидетельству [2] при работе поджимаются к обрабатываемой поверхности, в случае наличия на поверхности резьбы, при сдвиге изделия произойдет искажение профиля указанной резьбы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по патенту №34106 правовая база для оценки ее охранных способностей включает упомянутый выше Закон и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется её формулой.

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

Анализ соответствия полезной модели условию охранных способностей "промышленная применимость" показал следующее.

В качестве назначения в описании к полезной модели по оспариваемому патенту указано устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях.

Реализация назначения запатентованной полезной модели как устройства для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях не вызывает сомнений. Так станина, ультразвуковая головка (корпус, преобразователь с волноводом, сменный инструмент), механизм подвески ультразвуковой головки, устройство фиксации осевого положения ультразвуковой головки, являются базовыми элементами стационарных ультразвуковых инструментов и, следовательно, указания на конкретную форму их выполнения в формуле полезной модели и описании заявки, по которой выдан оспариваемый патент не требуется. Тем не менее, в зависимых пунктах упомянутой формулы и в указанном описании содержится информация об одном из конкретных примеров выполнения элементов ультразвукового инструмента.

Таким образом, в описании заявки, по которой выдан оспариваемый патент, полностью раскрыты средства, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле.

Что касается вопроса существенности признаков, указанных в независимом пункте формулы охраняемой полезной модели, с точки зрения возможности увеличения мощности ультразвуковых колебаний и сокращения времени обработки, то, во-первых, оценка возможности достижения указанного в описании технического результата при установлении соответствия охраняемой полезной модели условию охраноспособности "промышленная применимость" не предусмотрена нормами патентного законодательства, и, во-вторых, в возражении не приведено каких-либо доводов технического характера, свидетельствующих о несущественности данных признаков как с точки зрения возможности достижения указанных выше технических результатов, так и с точки зрения обеспечения

работоспособности устройства по оспариваемому патенту. Кроме того, поскольку все существенные признаки полезной модели должны отражаться в независимом пункте формулы, проведение анализа влияния на технический результат, указанный в материалах заявки, признаков зависимых пунктов формулы, нецелесообразно.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость" нельзя считать правомерным.

Анализ соответствия полезной модели условию охраноспособности "новизна" показал следующее.

Как было отмечено выше, родовым понятием полезной модели по оспариваемому патенту, отражающим ее назначение, является устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях. Согласно описанию заявки, по которой выдан оспариваемый патент, обработка резьбы включает упрочнение и корректировку ее профиля. При этом до включения ультразвукового преобразователя инструмент наворачивается на резьбу трубного изделия, т.е. производят соединение боковой рабочей резьбовой поверхности инструмента и резьбовой поверхности трубы.

Известно устройство для ультразвуковой упрочняюще-чистовой обработки поверхностей по патенту [1], содержащее станину, на которой с помощью приливов крепится узел сменного инструмента, состоящего из корпуса, в котором расположена ультразвуковая головка, выполненная в виде ультразвукового преобразователя, волновода со сквозным отверстием, первого инструмента со сквозным отверстием, на периферии торца которого имеются приливы, являющиеся контактными рабочими элементами, и второго инструмента в виде шпильки, соединяющей волновод и первый инструмент, механизм подвески ультразвуковой головки и устройство фиксации осевого положения ультразвуковой головки, причем конец шпильки выступает за пределы первого инструмента и имеет на свободном торце рабочий наконечник из материала, обладающего повышенной

твердостью относительно твердости обрабатываемого материала.

Как следует из описания к патенту [1], при обработке поверхностей вращения, плоских поверхностей, в том числе внутренних, воздействие на обрабатываемую поверхность осуществляют рабочим наконечником шпильки, а при обработке поверхностей, имеющих канавки, проточки, и отверстия, шпилька вворачивается (заглубляется) в тело первого инструмента, имеющего большую площадь торца для предотвращения ее провала в указанные канавки и отверстия, а воздействие на поверхность осуществляется приливами первого инструмента, имеющего меньшую площадь торца.

Таким образом, в устройстве по патенту [1] в качестве рабочих поверхностей инструментов, через которые осуществляется передача ультразвуковых колебаний на обрабатываемую поверхность, используются торцевые поверхности инструментов. При этом для обеспечения процесса упрочнения поверхности с использованием устройства по патенту [1] необходимо обеспечить прижим рабочего торца инструмента к обрабатываемой поверхности и взаимное смещение ультразвуковой головки и элемента, поверхность которого обрабатывается. В случае, если поверхность имеет резьбу, для обеспечения указанных условий работы без искажения профиля резьбы в процессе взаимного перемещения элемента с резьбой и ультразвуковой головки, необходимо наличие узла, обеспечивающего возможность смещения ультразвукового устройства относительно элемента с резьбой в соответствии с изменением профиля поверхности, подвергаемой обработке, при обеспечении постоянного прижима. В описании к патенту [1] отсутствуют сведения о наличии упомянутого выше узла, а также указание на возможность обработки резьбы.

Таким образом можно сделать однозначный вывод о том, что на основании описания к патенту [1] нельзя сделать вывод о возможности использования описанного в нем устройства для обработки резьбы на трубных изделиях.

Также известна ультразвуковая головка для упрочняющей-отделочной обработки по свидетельству [2], содержащее станину, на которой расположен узел сменного инструмента, состоящего из корпуса, в котором расположена ультразвуковая головка, выполненная в виде ультразвукового преобразователя, волновода и рабочего инструмента, механизм подвески ультразвуковой головки и устройство фиксации осевого положения ультразвуковой головки, причем инструмент выполнен прямым или изогнутым и жестко связан с торцом волновода ультразвуковой головки посредством резьбового соединения.

Как следует из описания к свидетельству [2], ультразвуковая головка может использоваться для обработки поверхностей практически любого профиля, например, шлицевых валов, шеек коленчатого вала, втулок и т.д. При этом в упомянутом описании указано, что прямой инструмент используется для обработки цилиндрических или конических поверхностей деталей в виде тел вращения, при этом ось головки должна быть перпендикулярна образующей тел вращения, а также для обработки поверхностей с прямолинейным профилем, при этом головку закрепляют так, чтобы ее ось была направлена перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что рабочей поверхностью инструмента по свидетельству [2] также как и устройства по патенту [1] является торцевая поверхность инструмента.

При этом в описании к патенту [1] отсутствуют сведения о наличии узла, обеспечивающего возможность сохранения профиля резьбы при смещении ультразвукового устройства относительно элемента с обрабатываемой поверхностью при обеспечении постоянного прижима, а также указание на возможность обработки резьбы.

Таким образом, на основании описания к свидетельству [2] нельзя сделать вывод о возможности использования описанного в нем устройства для обработки резьбы на трубных изделиях.

Исходя из вышеизложенного можно сделать однозначный вывод о том,

что родовое понятие устройства по оспариваемому патенту, отражающее его назначение, не совпадает с назначением устройств для ультразвуковой обработки по патенту [1] или свидетельству [2] и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" нельзя считать правомерным.

Что касается представленной представителем лица, подавшего возражение, просьбы о переносе даты заседания коллегии, то она не была удовлетворена, т.к. указанный перенос привел бы к необоснованному затягиванию делопроизводства. Так, во-первых, Правила ППС не содержат императивной нормы, обязывающей правообладателя представлять отзыв по мотивам возражения, во-вторых, в представленном отзыве изложены лишь комментарии правообладателя по поводу аргументов возражения. Кроме того, следует подчеркнуть, что представитель правообладателя представил встречное ходатайство, в котором выразил несогласие с переносом коллегии.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.12.2005, патент Российской Федерации на полезную модель №34106 оставить в силе.**