

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 ООО СМНУ "ТЭСТ" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2005, против выдачи патента Российской Федерации №2248438, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2248438 "Буровая штанга" выдан по заявке №2004115710/03 с приоритетом от 25.05.2004 на имя ООО "Сталь-Трест" со следующей формулой изобретения:

"1. Буровая штанга, содержащая гильзу и соединенные с ней муфту с внутренней конической резьбой на свободном конце и ниппель с наружной конической резьбой на свободном конце, отличающаяся тем, что резьба выполнена специальной замковой с шагом  $r = (10 \div 12)$  мм, углом профиля  $\alpha = 40 \div 70^\circ$  при высоте профиля  $h = (7 \div 12)$  мм, количестве заходов, не превышающем 3-х, при этом диаметр большего основания конуса  $d_p$  связан с внешним диаметром штанги  $D$  следующим соотношением

$D \geq 1,05 d_p$ , при значениях  $D$  от 63 мм до 245 мм,

а внутренний диаметр штанги  $d$  связан с диаметром большего основания конуса соотношением

$d \leq (0,8 \div 0,9) d_p$ .

2. Буровая штанга по п.1, отличающаяся тем, что на ее внешней поверхности вблизи каждого из концов выполнена пара лысок, равноотстоящих от оси штанги, причем одна из перпендикулярных оси штанги сторон каждой лыски, размещенных со стороны муфты, расположена на расстоянии  $0,25 D$  от соответствующего торца штанги, а другая сторона каждой из лысок - на расстоянии  $1,5 D$ , а одна из перпендикулярных оси штанги сторон каждой лыски, размещенной со стороны ниппеля, расположена на расстоянии  $0,5 D$ , другая сторона каждой лыски - на расстоянии  $2,5 D$ .

3. Буровая штанга по п.2, отличающаяся тем, что перпендикулярно каждой из упомянутых пар лысок выполнена дополнительно пара лысок, аналогично первой расположенная относительно оси штанги и ее торцов".

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), было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "новизна", "изобретательский уровень" и "промышленная применимость".

В возражении отмечено, что буровые штанги, характеризующиеся признаками, изложенными в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту, выпускались предприятием ОАО "Рудгормаш" до даты приоритета данного патента. Кроме этого указано, что изобретение не может быть использовано в промышленности, т.к. "...резьбу с шагом  $r = 10\ldots 12$  мм при высоте профиля  $h = 7\ldots 12$  мм выполнить невозможно по конструктивным соображениям и действующим в промышленности стандартам..."

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих документов:

Сборник трудов "Новое в самоходной буровой технике",

НИИПИгормаш, Свердловск, 1984. стр. 3-9 – далее [1],

В.А.Федоренко, А.И.Шохин, "Справочник по машиностроительному черчению", Л., Машиностроение, 1983, стр. 264-267 - далее [2],

ГОСТ 5286-75 "Замки для бурильных труб" - далее [3],

ГОСТ 9150-59 "Резьба метрическая для диаметров от 1 до 600 мм" - далее [4],

Письмо ОАО "Рудгормаш" №17П-40 от 31.08.2005 - далее [5],

Чертеж ШУ.00.000СБ "Штанга усиленная Сборочный чертеж" - далее [6],

Чертеж ШУ.02.000СБ "Штанга усиленная специальная" - далее [7],

Договор №2 от 10.06.2003 между ООО СМНУ "ТЭСТ" и ООО "Промбурсервис" - далее [8],

Акт от 13.08.1993 промышленных испытаний и внедрения бурового модуля и шламозащитного устройства ШЗУ-2М для станка типа СБШ-250МН - далее [9],

Свидетельство на полезную модель №27625 - далее [10],

Акт от 23.12.1991 о проведении промышленных испытаний бурового модуля для станка типа СБШ-250МН - далее [11],

Письмо ОАО "Рудгормаш" №18-30-0005 от 30.01.2006 - далее [12],

Письмо ОАО "Рудгормаш" 30/162 от 26.01.2006 - далее [13],

Счет-фактура №3086 от 17.12.2002, накладная №2202 от 09.12.2002, Счет-фактура №2570 от 25.10.2002, накладная №1889 от 16.10.2002 на поставку продукции ОАО "Рудгормаш" - далее [14],

Банковские документы об оплате продукции по договору №2 от 10.06.2003 - далее [15],

Счет-фактура №15 от 19.09.2003, накладная №11 от 19.09.2003 на поставку продукции ООО СМНУ "ТЭСТ", чертежи ООО "Промбурсервис" в составе: ШЛ.01.00.000СБ "Штанга легкая" (Сборочный чертеж), ШЛ.01.00.002 "Муфта", ШЛ.01.00.002 "Гильза", ШЛ.01.00.003 "Ниппель", ШЛ.01.00.000 "Лист спецификации" - далее [16],

Выписки из ЕГРЮЛ, выданные ИМНС№4 и №1 - далее [17],

Доверенности, выданные ЗАО "Сталь-Трест" - далее [18],

Договор №20/10-2000 от 18.10.2000 поставки бурового инструмента между ЗАО "Сталь-Трест" и ОАО "Карельский окатыш" - далее [19],

Счет-фактура №1/10-11, накладная №77 от 11.10.2002 на поставку бурового инструмента в адрес ОАО "Карельский окатыш" - далее [20],

Распоряжение ЗАО "Сталь-Трест" на производство бурового инструмента для ООО "Карельский окатыш" - далее [21],

Банковские документы об оплате продукции по договору №20/10-2000 от 18.10.2000 - далее [22],

Договор №06/02-01 от 28.02.2001 поставки бурового инструмента между ЗАО "Сталь-Трест" и ОАО "Стойленский ГОК" - далее [23],  
Счет-фактура №1/10-01, накладная №79 от 01.11.2002 на поставку бурового инструмента в адрес ОАО "Стойленский ГОК" - далее [24],  
Распоряжение ЗАО "Сталь-Трест" на производство бурового инструмента для ОАО "Стойленский ГОК" - далее [25],  
Банковские документы об оплате бурового инструмента по счету №1/10-25 от 25.10.2002 - далее [26],  
Договор №20/02-486 от 20.05.2002 поставки бурового инструмента между ЗАО "Сталь-Трест" и ОАО "Михайловский ГОК" - далее [27],  
Счет-фактура №1/07-11, накладная №47 от 11.07.2002, счет-фактура №1/09-12, накладная №69 от 12.09.2002 на поставку бурового инструмента в адрес ОАО "Михайловский ГОК" - далее [28],  
Распоряжение ЗАО "Сталь-Трест" на производство бурового инструмента для ОАО "Михайловский ГОК" - далее [29],  
Банковские документы об оплате бурового инструмента по счету №1/08-08 от 08.08.2002 - далее [30],  
Письмо ЗАО "Сталь-Трест" об оплате по договору №20/02-484 от 20.05.2002 - далее [31],  
Письма ЗАО "Сталь-Трест" об изменении его организационно-правовой формы - далее [32],  
Экспортные грузовые таможенные декларации - далее [33],  
Чертежи ЗАО "Сталь-Трест" - далее [34] в составе: ШУ.03.00.000СБ "Штанга усиленная", ШТ.11.00.000 СБ "Штанга тяжелая",  
Каталог ЗАО "Сталь-Трест" "Производство бурового оборудования". 2001 - далее [35],  
Письмо ОАО "Рудгормаш" №30/163 от 26.01.2006 - далее [36],  
Письмо в адрес ООО СМНУ "ТЭСТ" №01-1883 от 20.03.06 - далее [37],  
Договор №1 от 15.01.2003 поставки бурового инструмента между ООО "Промбурсервис" и ОАО "Апатит" - далее [38],

Счет-фактура №6 от 15.09.2003, накладная №6 от 30.09.2003 на поставку бурового инструмента в адрес ОАО "Апатит" - далее [39],

Банковские документы об оплате бурового инструмента (штанги DS60KS) по счету-фактуре №6 от 30.09.2003 - далее [40],

Доверенность, выданная ОАО "Апатит" - далее [41],

Чертежи ОАО "Рудгормаш" - далее [42] в составе: 091-55.71.0000СБ "Штанга", 091-55.71.1130 "Муфта", 091-55.71.1110 "Ниппель", 091-55.12.0000СБ "Штанга тяжелая", 091-55.12.1130 "Муфта", 091-55.12.1110 "Ниппель".

Акт приемки-передачи готовой продукции от 19.09.2003 к Договор №2 от 10.06.2003 между ООО СМНУ "ТЭСТ" и ООО "Промбурсервис" - далее [43],

Письмо ОАО "Рудгормаш" №1/1839 от 18.07.2006 о выпуске буровых штанг - далее [44],

Перечень типоразмеров буровых штанг, выпускаемых ОАО "Рудгормаш" - далее [45],

Чертежи ОАО "Рудгормаш" - далее [46] в составе: 101-56.71.0000СБ "Штанга. Сборочный чертеж", 101-56.71.1000 "Муфта", 101-56.71.1002 "Ниппель

Накладная от 22.03.2004 на поставку буровых штанг ОАО "Рудгормаш" в адрес Беловского ф-ла ООО "Складское хоз-во ХК"- далее [47]

Патентообладателем были представлены отзывы на возражение и особые мнения, согласно которым материалы, приведенные лицом, подавшим возражение, не обосновывают, по мнению, патентообладателя вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", "изобретательский уровень" и "промышленная применимость" включает

упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ).

Анализ доводов, изложенных в возражении, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" показал следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.2.4 Правил ИЗ допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько изобретений – вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.2 Правил ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. При этом для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является

документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Независимый пункт формулы изобретения по оспариваемому патенту по существу характеризует бесконечное множество изобретений-вариантов, которые отличаются друг от друга только размерами составных частей буровой штанги, т.е. признаками, выраженным в виде альтернативы (подпункт 2 пункта 3.3.2.4 Правил ИЗ). Так, например, согласно изобретению буровая штанга может характеризоваться признаком угла профиля резьбы, равного  $49,5^0$ , признаком шага резьбы, равного 9,99 мм, признаком высоты профиля резьбы, равного 10,01 мм, признаком внешнего диаметра штанги, равного 111,11 мм, признаком числа заходов, равного 3. Очевидно, что аналогичная совокупность признаков буровой штанги, но с числом заходов, равным, например, 2, будет иной. В связи с этим проверка патентоспособности изобретения проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий (подпункт 2 пункта 19.5 Правил ИЗ).

Совокупность документов [12], [13], [14], [42] свидетельствует о том, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту предприятием ОАО "Рудгормаш" изготавливались и поставлялись потребителям буровые штанги, характеризующиеся признаками, представленными в вышеуказанной формуле.

Так документом [12] (письмо ОАО Рудгормаш №18-30-0005 от 30.01.2006) подтверждается, что буровые штанги по чертежам 091-55.12.0000 и 091-55.71.0000 идентичны буровым штангам по чертежам 091-59.12.0000 и 091-59.71.0000 в части их конструкции, а отличие имеет место только в части общей длины штанг. Документом [13] (письмо ОАО Рудгормаш №30/162 от 26.01.2006), а также документами [14] (счета-фактуры и накладные) подтверждается, что буровые штанги по чертежам 091-59.12.0000 и 091-59.71.0000 поставлялись различным потребителям – "...как в виде запасных частей, так и в составе комплектации оборудования...", т.е., по меньшей мере, с 2002 г. находились в свободной продаже, что позволяет отнести сведения, ставшие известными в результате использования буровых штанг, к общедоступным (пункт 22.3 Правил ИЗ).

В соответствии с документами [42] (чертежи ОАО "Рудгормаш") известные буровые штанги содержат гильзу и, соединенные с ней: муфту с внутренней конической резьбой на свободном конце и ниппель с наружной конической резьбой на свободном конце. Данные буровые штанги характеризуется также признаком выполнения резьбового соединения со следующими параметрами: шагом резьбы  $r = 12^{\pm 0,06}$  мм ( $\pm 0,06$  мм - предельные отклонения по шагу между любыми двумя витками на длине 36 мм), углом профиля резьбы  $\alpha = 60^{\circ \pm 1}$ , высотой профиля резьбы  $h = 7,07^{\pm 0,2}$  мм, количеством заходов резьбы, равным 1. При этом диаметр большего основания конуса известных штанг  $d_p = 167,184^{\pm 0,2}$  мм, внутренний диаметр штанги  $d = 103^{\pm 0,435}$  мм (14 квалитет  $\frac{IT}{2}$ ), внешний диаметр штанги  $D = 200^{\pm 1,15}$  мм. Данные числовые значения геометрических параметров известных буровых штанг лежат в пределах диапазонов чисел, указанных в формуле изобретения по оспариваемому патенту. Так  $(D = 200^{\pm 1,15}) > (1,05 \times d_p = 175,54)$  и  $(d = 103^{\pm 0,435}) < ((0,8 \div 0,9) \times d_p = 133,75 \div 150,47)$ . Размер  $D = 200^{\pm 1,15}$  мм лежит в пределах от 63 мм до 245 мм.

Таким образом, совокупность признаков буровой штанги, характеризующейся наличием гильзы, ниппеля и муфты, а также вышеуказанными числовыми значениями параметров резьбы и размерами, известна из уровня техники. Это обстоятельство обуславливает несоответствие этого изобретения-варианта (из множества изобретений-вариантов, представленных в независимом пункте вышеуказанной формуле изобретения) условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 4 Закона, подпункты (1), (2), (4) пункта 19.5.2, пункт 22.3 Правил ИЗ).

Анализ доводов, изложенных в возражении, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" показал следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении

возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения. Кроме этого, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В качестве назначения изобретения по оспариваемому патенту указано "...создание буровой штанги с резьбовыми участками на концах для монтажа в буровую колонну...". Часть совокупностей, охарактеризованных в формуле изобретения по оспариваемому патенту, не обеспечивает реализацию такого назначения, поскольку содержит взаимоисключающие группы признаков. Так невозможно реализовать буровую штангу "...с резьбовыми участками на концах...", совокупность признаков которой характеризуется, например, углами профиля резьбы из диапазона  $60^0 \div 70^0$ , высотой профиля, равной 12 мм и шагом, равным 12 мм. При указанной высоте профиля резьбы (12 мм) высота ее остроугольного профиля по определению будет больше чем 12 мм (определение терминов "высота профиля резьбы" и "высота остроугольного профиля" см., например, ГОСТ 631-75; Трубы нефтяного сортамента, Справочник, М., Недра, 1987, стр. 31, рис. 1.18). При этом шаг резьбы является функцией угла профиля и высоты ее остроугольного профиля (см. там же):

$$P = 2H \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}, \text{ где}$$

Р – шаг резьбы,

Н – высота остроугольного профиля,

$\alpha$  – угол профиля.

В соответствии с этим соотношением при вышеуказанных численных значениях (угол профиля  $60^0 \div 70^0$  и высота профиля 12 мм) численное значение шага резьбы

будет больше верхней границы диапазона шагов, представленного в формуле изобретения ( $10 \div 12$  мм). В равной мере сказанное относится и к диапазону углов  $60^\circ \div 70^\circ$ , высоте профиля, равной 10 мм, при шаге, равном 10 мм, а также к диапазону углов  $40^\circ \div 60^\circ$  при высоте профиля 7 мм и шаге 12 мм. При этом взаимосвязь признаков, характеризующих параметры резьбы, например, зависимость угла профиля резьбы от высоты ее профиля и шага в формуле изобретения отсутствует.

Таким образом, часть изобретений-вариантов, представленных в формуле изобретения по оспариваемому патенту, следует признать несоответствующей условию патентоспособности "промышленная применимость" (пункт 1 статьи 4 Закона, подпункты (2), (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ).

На основании предложения коллегии Палаты по патентным спорам патентообладателем было представлено несколько вариантов измененных редакций формулы изобретения. Однако все эти варианты не могут быть признаны правомерными по следующим причинам.

Анализ представленной патентообладателем в письме №14 от 06.07.2006 измененной редакции формулы изобретения показал следующее.

Отсутствие во всех вариантах, представленной в этом письме формулы, признака, характеризующего угол профиля резьбы, является неправомерным. "Угол профиля резьбы", является ее характеристикой по определению (см., например, Политехнический словарь, М. Советская энциклопедия, 1989, стр. 451), т.е. признак "угол профиля резьбы" присущ родовому понятию "резьба". Поэтому указание в формуле изобретения признака наличия "резьбы" без указания угла ее профиля представляет собой необоснованное расширение объема притязаний, который распространяется в этом случае на любой угол профиля, что не соответствует первоначальным материалам заявки – признак наличия резьбы с углом профиля менее  $40^\circ$  и более  $70^\circ$  в первоначальных материалах заявки отсутствует.

Дополнительно следует отметить, что "по 1-му варианту редакции п. 1" в формулу неправомерно включены отсутствующие в первоначальных материалах заявки признаки. Так признаками изобретения по оспариваемому патенту согласно

его формуле являются математические зависимости  $D \geq 1,05xd_p$  и  $d \leq (0,8 \div 0,9)xd_p$ , в которых аргументами могут быть параметры "d<sub>p</sub>", "D" или "d", тогда как числа 1,05 и 0,8÷0,9 являются постоянными коэффициентами при d<sub>p</sub>. Поэтому такой признак как "...кроме значений D = 1,214xd<sub>p</sub>...", следует признать отсутствующим в первоначальных материалах заявки, т.к. значение коэффициента при d<sub>p</sub> в первоначальных материалах заявки равно 1,05, а не 1,214. В равной мере сказанное относится к признаку "...кроме значений d = 0,616xd<sub>p</sub>..." - коэффициент при d<sub>p</sub>, равный 0,616, отсутствовал в первоначальных материалах заявки, где он указан в диапазоне 0,8÷0,9. Кроме этого введение признака, характеризующего шаг резьбы в диапазоне 10÷11,95 мм неправомерно, т.к. в известных буровых штангах производства ОАО "Рудгормаш" шаг резьбы равен 12 мм с полем допуска ± 0,06 мм, т.е шаг, равный 11,94 мм (11,94 = 12 – 0,06), лежащий в диапазоне 10 ÷ 11,95 мм, присущ известным буровым штангам.

По "2-му варианту редакции пункта 1" формулы можно отметить, что эта редакция содержит некорректные математические выражения. Так выражение  $D > 1,214xd_p > D \geq 1,05xd_p$  лишено смысла, т.к. очевидно D не может быть больше D. В равной мере сказанное относится к выражению  $d < 0,616xd_p < d \leq 0,9xd_p$ , т.к. очевидно d не может быть меньше d. Неправомерно также введение коэффициентов 1,214 и 0,616 (см. выше).

По "3-му варианту редакции пункта 1" можно отметить, что эта редакция также содержит некорректные математические выражения. Так одно из неравенств группы, характеризующей параметр "D" - "...D > 1,214xd<sub>p</sub>...", очевидно противоречит другому неравенству этой же группы - "...1,214xd<sub>p</sub> > D ≥ 1,05xd<sub>p</sub> ...". В равной мере сказанное относится к группе неравенств, характеризующей параметр "d", т.к. неравенство  $d < 0,616xd_p$  очевидно, противоречит неравенству  $0,616xd_p < d \leq 0,9xd_p$ . Неправомерно также введение коэффициентов 1,214 и 0,616 (см. выше).

Представленная патентообладателем на заседании коллегии 25.09.2006 повторная корректировка независимого пункта формулы (в ее редакции по 1-му варианту, изложенной в письме №14 от 06.07.2006) заключалась во введении вновь в независимый пункт формулы признака, характеризующего диапазон углов

профиля резьбы - после слов "...замковой с шагом  $p = (10\dots11,95)$  мм..." ввести "...и углом  $\alpha = 40^\circ\dots70^\circ$  и далее по тексту...". Данная редакция также неправомерна, поскольку, как отмечено выше, содержит признак величины шага резьбы равный 11,94, признак угла профиля резьбы, равный  $60^{\circ\pm1}$ , присущие известным буровым штангам, а также отсутствующие в первоначальных материалах заявки признаки: "...кроме значений  $D = 1,214xd_p\dots$ " и "...кроме значений  $d = 0,616xd_p\dots$ " (см. выше).

Таким образом, все представленные патентообладателем варианты изменения формулы включают признаки или присущие буровым штангам, выпускаемым промышленностью до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту или признаки, отсутствующие в той редакции формулы изобретения, с которой состоялась выдача патента. В связи с этим данные варианты не могут быть приняты в качестве формулы изобретения для выдачи нового патента.

В отзыве патентообладателя, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.01.2006 указывается на то, что "...в формуле изобретения отражены связи между шагом, углом профиля, высотой профиля, количеством заходов, параметрами конуса специальной конической замковой резьбы и геометрическими параметрами штанги...". Данное мнение патентообладателя не соответствует действительности, т.к. понятие "связь между параметрами" подразумевает однозначное соответствие одного из параметров объекта другим его параметрам: углу профиля резьбы, например,  $45^\circ$  должен соответствовать определенный шаг резьбы, например, 11,5 мм, определенная высота профиля, например, 8 мм, а также определенное численное значение параметров  $d$ ,  $d_p$ ,  $D$ .

В отзывах и особых мнениях патентообладателя указывается на недостаточность информации, содержащейся в чертежах ОАО "Рудгормаш", ЗАО "Сталь-Трест" и ООО "Промбурсервис", а также в документах о продажах буровых штанг иными нежели ОАО "Рудгормаш" поставщиками. Следует отметить, что проведенный Палатой по патентным спорам анализ соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна"

основан на источниках информации, характеризующих буровые штанги производства именно ОАО "Рудгормаш". При этом все размеры, простоявшие на чертежах ОАО "Рудгормаш", однозначно характеризуют те геометрические параметры буровых штанг, которые фигурируют в формуле изобретения по оспариваемому патенту (угол профиля резьбы, шаг резьбы, высота профиля и т.п.).

Документы, дополнительно представленные лицом, подавшим возражение, и направленные патентообладателю, характеризуют буровые штанги иных поставщиков. Так документы [38], [39] свидетельствуют о поставке ООО "Промбурсервис" в адрес ОАО "Апатит" буровых штанг, имеющих обозначение: "Штанга легкая 203\*28\*8000". В соответствии с каталогом ЗАО "Сталь-Трест" [35], данное обозначение соответствует обозначению ШЛ01.00.000 и характеризует внешний диаметр штанги (203 мм), толщину стенки гильзы (28 мм) и общую длину штанги (8000 мм). Представленные чертежи ООО "Промбурсервис" [16] на "Штангу легкую" ШЛ.01.00.000СБ имеют идентичное обозначение и идентичные геометрические размеры штанги в сборе (с гильза с ниппелем и муфтой - 203\*28\*8000), что позволяет однозначно идентифицировать продукцию "Штанга легкая 203\*28\*8000" с штангой, изображенной на упомянутых чертежах. При этом данная штанга характеризуется признаком наличия резьбы Сп165x10x1:6, шаг которой равен 10 мм (чертеж ШЛ.01.00.001 "Муфта").

Документы [19] - [22] свидетельствуют о поставке ЗАО "Сталь-Трест" в адрес ОАО "Карельский окатыш" продукции, имеющей обозначение: "Штанга усиленная 203\*38\*8000". В соответствии с каталогом ЗАО "Сталь-Трест" [35], данное обозначение соответствует обозначению ШУ03.00.000 и характеризует внешний диаметр штанги (203 мм), толщину стенки гильзы (38 мм) и общую длину штанги (8000 мм). Представленные чертежи, разработанные ЗАО "Сталь-Трест" на Штангу усиленную ШУ.03.00.000СБ, имеют идентичное обозначение и идентичные геометрические размеры штанги в сборе (с гильза с ниппелем и муфтой - 203\*38\*8000), что позволяет однозначно идентифицировать продукцию "Штанга усиленная 203\*38\*8000" с штангой, изображенной на упомянутых чертежах. Следует отметить, чертеж, разработанный ЗАО "Сталь-Трест", на

"Штангу усиленную" ШУ.03.00.000СБ и приложенный к возражению чертеж, разработанный ЗАО "Сталь-Трест" на Штангу тяжелую ШТ.11.00.000СБ, имеют подписи одних и тех же лиц и одинаковые даты в штампах (1999 г.). При этом на чертеже ШУ.03.00.000СБ резьба имеет обозначение Сп 165x10x1:6, а на чертеже ШТ.11.00.000СБ - Сп 165x12x1:4, что свидетельствует о том, что резьба с обозначением Сп 165x10x1:6 имеет шаг 10 мм., а резьба с обозначением Сп 165x12x1:4 имеет шаг 12 мм., т.е. второе число в обозначении резьбы обозначает ее шаг. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что штанга ШУ.03.00.000СБ ("Штанга усиленная 203\*38\*8000") характеризуется признаком наличия резьбы (Сп 165x10x1:6), шаг которой равен 10 мм. Следует отметить также, что представленный патентообладателем в особом мнении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2006, "Стандарт предприятия", согласно которому второе число в обозначении резьбы обозначает "...высоту профиля исходного треугольника резьбы...", а не ее шаг, введен в действие с 01.01.2001, тогда как вышеуказанные чертежи ЗАО "Сталь-Трест" датированы 1999 г. В равной мере сказанное относится и к буровым штангам, поставленным ЗАО "Сталь-Трест" в соответствии с документами [27] - [29] в адрес ОАО "Михайловский ГОК".

Мнение патентообладателя о рассмотрении на заседаниях коллегии чертежей буровых штанг производства ОАО "Рудгормаш" без ознакомления с ними патентообладателя не соответствует действительности. Все представленные лицом, подавшим возражение, материалы в том числе и упомянутые чертежи, направлялись патентообладателю (см. письма Палаты по патентным спорам от 15.09.2005 с приложением на 41 л., от 07.02.2006 с приложением на 20 л., от 27.04.2006 с приложением на 71 л., от 17.08.2006 с приложением на 11 л.). Данные чертежи были проанализированы патентообладателем, о чем свидетельствует его отзыв (письмо №09 от 19.06.2006), поступивший в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2006 перед заседанием коллегии, состоявшимся 23.06.2006.

Мнение патентообладателя об отсутствии документов "...подтверждающих общедоступность сведений, содержащихся в чертежах..." также не соответствует

действительности, поскольку такими документами являются счета-фактуры и накладные, удостоверяющие, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту производство и поставка потребителям буровых штанг, содержащих признаки изобретения по оспариваемому патенту, осуществлялись ОАО "Рудгормаш". Как указано в документах [5] и [13] (письма ОАО "Рудгормаш" №17П-40 от 31.08.2005 и №30/162 от 26.01.2006) объем производства таких штанг составляет до 2000 шт. в год. Следует отметить, что непосредственно упомянутые чертежи ОАО "Рудгормаш" не рассматриваются в качестве общедоступного источника информации, а являются материалом, иллюстрирующим изделие (буровые штанги), которые законным путем были приобретены потребителем.

Ходатайство патентообладателя о перенесении даты заседания коллегии с 25.09.2006 на более поздний срок не было удовлетворено, поскольку дополнительные материалы были направлены патентообладателю письмом Палаты по патентным спорам 17.08.2006, т.е. более чем за месяц до назначенной даты. При этом данные материалы в соответствии уведомлением почтового отделения были получены патентообладателем 30.08.2006, а не 06.09.2006, как это ошибочно указано патентообладателем. Ввиду небольшого объема дополнительных материалов (11 листов), а также ввиду неоднократно имевших место ранее переносов сроков рассмотрения, перенос вновь даты заседания коллегии на более поздний срок являлся нецелесообразным.

Объем информации, приводимый в протоколе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, регламентирован п. 4.7 Правил ППС. При этом все ходатайства, направляемые участниками рассмотрения возражения, приобщаются к протоколу в качестве приложений и находятся в материалах заявки. Все доводы патентообладателя, касающиеся анализа материалов, представленных лицом, подавшим возражение, содержатся в отзывах на возражение и особых мнениях и также приобщены к материалам заявки.

Предложения Палаты по патентным спорам о внесении изменений в формулу изобретения были основаны на том, что часть изобретений-вариантов известна из уровня техники (см. выше). При этом известность применения в

буровых штангах резьбы с шагом 10 мм подтверждается приведенными в каталоге ЗАО "Сталь-Трест" буровыми штангами с обозначениями ШЛ01.00.000. Эти штанги имеют внешний диаметр 203 мм, толщину стенки гильзы 28 мм и общую длину штанги 8000 мм. Представленные чертежи ООО "Промбурсервис" [16] на "Штангу легкую" ШЛ.01.00.000СБ имеют идентичное обозначение и идентичные геометрические размеры штанги в сборе (с гильза с ниппелем и муфтой - 203\*28\*8000). Данная штанга характеризуется признаком наличия резьбы с обозначением Сп165x10x1:6, шаг которой равен 10 мм (чертеж ШЛ.01.00.001 "Муфта").

Ходатайство патентообладателя от 25.09.2006 о переносе вновь заседания коллегии, для внесения им новых изменений в формулу изобретения по оспариваемому патенту, было отклонено коллегией в связи с тем, что патентообладатель располагал достаточным временем для корректировки указанной формулы – предложение Палаты по патентным спорам о внесении изменений было сделано на заседании коллегии 23.06.2006, т.е. более чем за 3 месяца до даты заседания 25.09.2006. Следует отметить, что одновременно с упомянутым ходатайством патентообладатель представил на заседании коллегии 25.09.2006 повторное уточнение редакции формулы изобретения, которая, как отмечено выше, содержит признаки, присущие выпускаемым промышленностью буровым штангам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2005, патент Российской Федерации на изобретение №2248438 признать недействительным полностью.**