

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 17.11.2009 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 65096, поданное ЗАО “Московский Опытный Завод Буровой Техники” (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 65096 на полезную модель “Замковое соединение шнеков” выдан по заявке №2007103210/22 с приоритетом от 26.01.2007 на имя ОАО “Курганавторемонт” (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

“1. Замковое соединение шнеков, содержащее муфту и ниппель, соединяемые цилиндрической резьбой, снабженные упорами, взаимодействующими друг с другом и обеспечивающими осевой зазор между торцами муфты и ниппеля, отличающееся тем, что упоры выполнены в виде торцевых зубьев, при этом высота зубьев не превышает отношения:

$$h=t/z,$$

где  $h$  – высота зубьев;  $t$  – ход резьбы;  $z$  – число зубьев.

2. Замковое соединение шнеков по п.1, отличающееся тем, что рабочая поверхность зубьев расположена в плоскости оси шнека, а угол наклона спинки зуба не меньше угла подъема резьбы.

3. Замковое соединение шнеков по п.1, отличающееся тем, что зубья образованы на торцевой поверхности кольцевых элементов, неподвижно соединенных соответственно с муфтой и ниппелем.”

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В возражении указано, что "... в независимом пункте формулы патента на полезную модель РФ № 65096... отсутствуют существенные признаки, позволяющие без домыслов и догадок достичь заявленного в полезной модели технического результата...". При этом, "... доказательства повышения производительности шнековых буровых колонн благодаря применению запатентованного замкового соединения шнеков в соответствии с патентом на полезную модель РФ № 65096 заявителем не приведены, следовательно, подобного рода утверждение (о, якобы, имеющем место "повышении производительности") является голословным (т.е., возможность достижения технического результата в части "повышения производительности" не подтверждена в заявке на полезную модель РФ № 2007103210/22 объективными данными)." Таким образом, "... в материалах заявки на полезную модель РФ № 2007103210 отсутствуют сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы."

Также, лицо, подавшее возражение отмечает, что "... сопоставительный анализ... патента на полезную модель РФ № 65096 и патента на изобретение РФ № 2347886 доказывает, что на идентичное техническое решение ("Замковое соединение шнеков") выданы два различных патента... что противоречит нормам законодательства РФ...".

В подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, ссылается на заявку на изобретение RU 2006146615 (по которой выдан патент РФ № 2347886) (далее – [1]). При этом, в формуле заявки [1] замковое соединение шнеков охарактеризовано большим числом признаков, чем замковое соединение по оспариваемому патенту.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В корреспонденции, поступившей в Палату по патентным спорам 27.02.2010, патентообладатель сообщил, что "оплата за поддержание в силе патента № 65096 прекращена с 2008 года".

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

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом “О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации” от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ), 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, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1 Правил ПМ, полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ, полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели).

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ, в описании, содержащемся в заявке должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ, описание, содержащееся в заявке должно подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ, при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности “новизна”, если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, патент может быть оспорен в течение всего срока его действия.

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

В отношении доводов лица, подавшего возражение, об “идентичности технических решений” по патенту на оспариваемую полезную модель и патенту № 2347886 (заявка № 2006146615), следует отметить, что в независимом пункте

формулы оспариваемой полезной модели указано, что муфта и ниппель снабжены упорами, выполненными в виде торцевых зубьев. В формуле изобретения по заявке № 2006146615 указано, что имеются муфта, ниппель и кольцевые элементы. При этом, упоры в виде зубьев образованы на торцевой поверхности именно кольцевых элементов. Таким образом, заявленные решения не являются идентичными.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности “промышленная применимость” установлено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, в независимом пункте формулы полезной модели отсутствует ряд существенных отличительных признаков, а именно: “кольцевых элементов, неподвижно соединенных соответственно с муфтой и ниппелем”, “причем рабочая поверхность зубьев расположена в плоскости оси шнека”, “угол наклона спинки зуба не меньше угла подъема резьбы”, что свидетельствует о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Однако, как указывалось выше, в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и в формуле заявки на изобретение [1] охарактеризованы различные решения. В независимом пункте формулы оспариваемого патента отсутствует элемент конструкции “кольцевые элементы”, а упоры в виде зубьев располагаются непосредственно на муфте и ниппеле.

При этом, отсутствие сведений о расположении “рабочей поверхности”, о площади этой “рабочей поверхности и о величине “угла наклона спинки зуба” не свидетельствует о невозможности осуществления технического решения по оспариваемому патенту и о невозможности реализации указанного заявителем назначения, т.к. данные признаки влияют лишь на повышение механической прочности замкового соединения шнеков.

Таким образом, отсутствие в формуле оспариваемой полезной модели вышеуказанных отличительных признаков не является основанием для признания полезной модели несоответствующей условию патентоспособности “промышленная применимость” в соответствии с подпунктами 2-2.4 пункта 2.1

Правил ПМ.

Также не является основанием для оценки несоответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности “промышленная применимость” невозможность достижения указанного технического результата, а именно повышения производительности благодаря применению заявленного замкового соединения шнеков (подпункты 2-2.4 пункта 2.1 Правил ПМ).

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что в материалах оспариваемого патента не раскрыта величина нижней границы “высоты зубьев”. В описании патента № 65096 указано: “Высота зубьев определяет возможность сборки буровой колонны. При большей, чем указано в выражении, высоте зубьев невозможно полное свинчивание муфты с ниппелем из-за утыкания зубьев муфты в спинки зубьев ниппеля. Меньшая высота невыгодна из-за уменьшения площади рабочих поверхностей зубьев и соответствующего снижения их прочности”.

Нельзя также согласиться с тем, что “не представляется возможным признать раскрытым в материалах патента на полезную модель существенный признак, характеризующий интервал допустимого числа (количества) торцевых зубьев в заявленном устройстве”. В описании патента № 65096 указано: “Количество торцевых зубьев в замке не может быть менее двух для симметричного относительно его оси нагружения замка. Однако, с учетом того, что по условиям свинчивания, осевая высота рабочих поверхностей торцевых зубьев не должна превышать отношения величины хода резьбы к числу зубьев, увеличение числа торцевых зубьев более четырех нецелесообразно, т.к. приводит к неоправданному увеличению трудоемкости.”

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что признак независимого пункта формулы полезной модели “... и обеспечивающими осевой зазор между торцами муфты и ниппеля...” противоречит сущности полезной модели по оспариваемому патенту ввиду наличия кольцевых элементов, следует отметить, что в независимом пункте формулы оспариваемого патента отсутствует признак “кольцевые элементы” и упоры обеспечивают осевой зазор

именно между торцами муфты и ниппеля.

При этом, в возражении не приведены другие доводы, указывающие на несоответствие оспариваемой полезной модели условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Следовательно, отсутствуют основания для признания оспариваемого патента недействительным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражения от 17.11.2009, патент РФ на полезную модель № 65096 оставить в силе.**