

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «Техномаш» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.10.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №186585, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №186585 на полезную модель «Двухупорное резьбовое соединение» выдан по заявке №2018128673/03 с приоритетом от 03.08.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Пермская компания нефтяного машиностроения" (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Двухупорное резьбовое соединение, содержащее муфту с резьбой на внутренней поверхности, наружным и внутренним упорными торцами, ниппель с соответствующей резьбой на наружной поверхности, наружным упорным торцом и носиком с внутренним упорным торцом, отличающееся тем, что длина ниппеля L_H определяется соотношением:

$$L_H \geq L_{oc} + P \cdot n + L_{nh}, \text{ где:}$$

L_{oc} - расстояние от внешнего упорного торца до опасного сечения ниппеля, которое находится в первом полном витке зацепления;

P - шаг резьбы;

L_{нн} - длина носика ниппеля;

n - минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе, определяемое как корень уравнения: $a \cdot n^2 + b \cdot n + c = 0$, где:

$$a = -0,5 \cdot \pi \cdot P \cdot K \cdot (t + P \cdot K),$$

где K - конусность резьбы,

t - ширина витка в основании впадины резьбы,

$$b = \pi \cdot [t \cdot (D_1 - K \cdot L_{oc} - 2 \cdot h) + P \cdot K \cdot (D_1 - (L_{oc} + L_{nn}) \cdot K - 2 \cdot h_1)], \text{ где:}$$

D₁ - наружный диаметр резьбы большего основания конуса ниппеля,

h - рабочая высота профиля резьбы,

h₁ - высота профиля резьбы;

$$c = 0,5 \cdot \pi \cdot \left\{ \frac{1,75 \cdot d^2 - 0,75 \cdot (D_1 - L_{oc} \cdot K - 2 \cdot h_1)^2}{-(D_1 - (L_{oc} + L_{nn}) \cdot K - 2 \cdot h_1)^2} \right\}, \text{ где:}$$

d - внутренний диаметр замка ниппеля».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», а также несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В возражении отмечено, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» были приложены следующие документы:

- Патент Российской Федерации № 2508491, (далее – [1]);

- Чертежи, являющиеся приложением к Договору № 47ПКН/2016 неисключительной лицензии на право использования полезной модели «HLIDS», «HLDS», «HLST» от 27.06.2016, (далее – [2]);
- Каталог Стандартов ДС-1 инспекция буровых систем, сборник 3, издание 4, май 2012 (стр. 172-178); копия каталога Буровой инструмент, 2015 (далее – [3]);
- Алгебра, 8 класс, учебник для общеобразовательных организаций, под ред. С.А. Теляковского, 2013, стр. 117-138, (далее – [4]);
- Расчеты и испытания на прочность общие требования к расчетам на прочность резьбовых соединений, Р 50-54-90-88, Москва, 1988 (далее – [5]);
- Расчет резьбовых соединений и винтовых механизмов, Московский государственный технический университет «МАМИ», Н.П. Баловнев, Москва, 1999, стр. 13-19, (далее – [6]);
- Расчеты бурового оборудования, Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М. Губкина, кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности, Учебное пособие по дисциплинам «Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин», «Монтаж и эксплуатация бурового оборудования», «Теоретические основы проектирования и надежности нефтепромыслового оборудования», Ф.Д. Балденко, Москва, 2012, стр. 12-28, (далее – [7]);
- Патент CN 202039785, (далее – [8]);
- ГОСТ Р 50864-96 Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн, Москва, 1997, (далее – [9]);
- Патент Российской Федерации № 88729, (далее – [10]);
- Патент Российской Федерации № 179961, (далее – [11]);
- Международная публикация WO 2013/098491, (далее – [12]);
- Заявка US 2014/0333065, (далее – [13]);
- Патент CN 105952391, (далее – [14]);
- Патент CN 106014272, (далее – [15]);
- Патент CN 106014279, (далее – [16]);
- Патент CN 107939303, (далее – [17]);
- Патент CN 202215163, (далее – [18]);

- Договор № 2447717/4373Д поставки материально-технических ресурсов от 04.10.2017 с приложениями (далее – [19]);
- Копия платежного документа (далее – [20]).

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

На заседании коллегии, состоявшемся 10.12.2019, были представлены дополнительные материалы к возражению, доводы которых по существу повторяют доводы возражения.

При этом на заседании коллегии также был представлен отзыв патентообладателя.

В отзыве патентообладатель ставит под сомнение известность всех признаков технического решения по оспариваемому патенту из каждого из источников информации [1] - [20], представленных лицом подавшим возражение.

Также в отзыве патентообладатель представил расчеты, подтверждающие, по мнению патентообладателя, достаточность раскрытия признаков технического решения по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (03.08.2018), по которой выдан оспариваемый патент, 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. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражющую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не

известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В соответствии с пунктом 84 Правил если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности, а также соблюдено требование достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение о выдаче патента.

В соответствии с пунктом 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 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 пункту 45 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, согласно которому формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели, устанавливается, содержит ли формула полезной модели совокупность ее существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, а также ясна ли сущность полезной модели, в частности, обеспечивают ли признаки полезной модели возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула полезной модели ее описанию.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся полноты раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту, показал следующее.

Сведений, содержащихся в материалах оспариваемого патента, достаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и достижения указанного технического результата – «...повышение надежности работы соединения в сложных условиях за счет обеспечения требуемых прочностных характеристик и равномерного распределения нагрузки по виткам резьбы...». При этом нужно отметить, что для специалистов в области машиностроения очевидна возможность выполнения двухупорного резьбового соединения при использовании признаков, содержащихся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Анализ патента [1] показал, что он может быть включен в уровень техники, т.к. был опубликован ранее даты приоритета ПМ по оспариваемому патенту. При этом из патента [1] известно техническое решение, которое также, как и полезная модель по оспариваемому патенту, содержит двухупорное резьбовое соединение,

содержащее муфту с резьбой на внутренней поверхности, наружным и внутренним упорными торцами, ниппель с соответствующей резьбой на наружной поверхности, наружным упорным торцом и носиком с внутренним упорным торцом. При этом длина ниппеля 1 (в оспариваемом патенте на полезную модель – L_H) определяется суммой следующих величин: расстояния от внешнего упорного торца 8 до опасного сечения ниппеля 1, которое находится в первом полном витке зацепления (в оспариваемом патенте на полезную модель – L_{oc}), шага резьбы (стр. 5 описания, фиг. 2, 3) умноженному на минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе 3 (в оспариваемом патенте на полезную модель – $P \cdot n$) и длины L_2 носика ниппеля 1 (в оспариваемом патенте на полезную модель – L_{nn}). На основании изложенного выше, можно сделать вывод о том, что для патента [1] также справедливо равенство, раскрытое в формуле оспариваемого патента на полезную модель, а именно – $L_H = L_{oc} + P \cdot n + L_{nn}$, где: L_{oc} - расстояние от внешнего упорного торца до опасного сечения ниппеля, которое находится в первом полном витке зацепления;

P - шаг резьбы;

L_{nn} - длина носика ниппеля;

n - минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе.

Таким образом, можно отметить, что вопреки мнению патентообладателя, упомянутые параметры однозначно визуализируются на фиг. 2, 3, а также подтверждены описанием (см. стр. 5 - 6), представленными в патенте [1].

Следует отметить, что в патенте [1] отсутствуют сведения об известности следующих признаков формулы оспариваемого патента, а именно – « n - минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе, определяемое как корень уравнения: $a \cdot n^2 + b \cdot n + c = 0$, где:

$$a = -0,5 \cdot \pi \cdot P \cdot K \cdot (t + P \cdot K),$$

где K - конусность резьбы,

t - ширина витка в основании впадины резьбы,

$$b = \pi \cdot [t \cdot (D_1 - K \cdot L_{oc} - 2 \cdot h) + P \cdot K \cdot (D_1 - (L_{oc} + L_{nn}) \cdot K - 2 \cdot h_1)],$$
 где:

D_1 - наружный диаметр резьбы большего основания конуса ниппеля,

h - рабочая высота профиля резьбы,

h1 - высота профиля резьбы;

$$c = 0,5 \cdot \pi \cdot \left\{ \frac{1,75 \cdot d^2 - 0,75 \cdot (D_1 - L_{oc} \cdot K - 2 \cdot h_1)^2}{-(D_1 - (L_{oc} + L_{hh}) \cdot K - 2 \cdot h_1)^2} \right\},$$

где:

d - внутренний диаметр замка ниппеля».

Однако, упомянутые отличительные от патента [1] признаки не могут быть признаны существенными, поскольку сведения о влиянии их на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, т.е. нахождения в причинно-следственной связи с указанным результатом, не раскрыты в описании полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, необходимо отметить, что при выполнении условия, в котором длина ниппеля L_H определяется соотношением – $L_H > L_{oc} + P \cdot n + L_{hh}$, назначение полезной модели по оспариваемому патенту «Двухупорное резьбовое соединение» выполняться не будет, поскольку либо между наружными, либо между внутренними упорными торцами будет зазор, что приведет к тому, что резьбовое соединение перестанет быть двухпорным.

В результате вышесказанного, можно констатировать, что патент [1] подтверждает известность из уровня техники средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода анализ источников [2]-[20] не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №186585 признать недействительным полностью.