

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Техномаш» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.11.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 194158, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 194158 на полезную модель «Тяжелая бурильная труба» выдан по заявке № 2019124343/03 с приоритетом от 01.08.2019 на имя ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Тяжелая бурильная труба, содержащая тело трубы, высаженные наружу концы с приваренными к ним соединительными замками, отличающаяся тем, что длина высадки под элеватор составляет не менее 70

мм, при этом расстояние от радиусного перехода к наружному диаметру соединительного замка до сварного шва составляет не менее 30 мм».

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- стандарт американского нефтяного института ANSI/API Specification 7-1 first edition, September 2006, addendum 1 : «Spécification for Rotary Drill Stem Elements» (далее – [1]);
- стандарт DS-1, четвертое издание. Том 1, Технические условия на бурильные трубы, май 2012 (далее – [2]);
- ГОСТ 33006.2-2014, дата введения 01.01.2016 (далее – [3]);
- ГОСТ-27834-95, дата введения 01.01.1997 (далее – [4]);
- стандарт SY/T 5146-2014, дата публикации 15.10.2014 (далее – [5]).

В возражении отмечено:

- в описании заявки, представленном на дату ее подачи, по которой был выдан оспариваемый патент, не содержится сведений о возможности достижения указанного в этом описании технического результата во всех вариантах реализации решения по этому патенту;
- каждому устройству, известному из источников информации [1]-[5], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была

представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

В свою очередь, от патентообладателя 24.02.2022 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено следующее:

- материалы заявки, представленные на дату ее подачи, по которой был выдан оспариваемый патенту, содержат достаточные сведения, позволяющие осуществить эту полезную модель специалистом в данной области техники во всех вариантах, предусмотренных формулой данной полезной модели;

- каждому из устройств, известных из источников информации [1]-[5], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (01.08.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

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.

Согласно пункту 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 для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункт 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать, в частности:

2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи полезной модели для понимания сущности полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило,

характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Согласно пункту 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. Для подтверждения возможности осуществления полезной модели приводятся следующие, в частности, сведения:

- 1) описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и так далее);

- 2) при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при

осуществлении полезной модели технического результата; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

Согласно пункту 38 Правил ПМ вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники должен быть подтвержден доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие такой вывод.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности, для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был

выдан оспариваемый патент на полезную модель, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании (см. стр. 2 абзац 3 – стр. 4 абзац 1), формуле и чертеже (см. фиг. 1, 2) заявки, представленных на дату ее подачи и по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о конструкции решения по оспариваемому патенту, которая характеризуется такими элементами (признаками), как тело трубы, высаженные наружу концы с приваренными к ним соединительными замками, посадка под элеватор, представляющая собой трубу, радиусный переход к наружному диаметру соединительного замка, сварной шов, а также определенными численными параметрами (признаками), а именно длина посадки под элеватор составляет не менее 70 мм, расстояние от радиусного перехода к наружному диаметру соединительного замка до сварного шва составляет не менее 30 мм (см. пункт 38 Требований ПМ). При этом на упомянутом чертеже (см. фиг 1) содержатся сведения о характеристике решения по оспариваемому патенту в статическом состоянии (см. пункт 38 Требований ПМ).

Кроме того, в описании (см. стр. 2 абзацы 3, 4) заявки, представленном на дату ее подачи, по которой был выдан оспариваемый патент, указан технический результат, заключающийся в повышении

технологичности термической обработки зоны сварного соединения тяжелой бурильной трубы.

При этом согласно этому описанию (см. стр. 2 абзац 1 снизу – стр. 3 абзац 1) упомянутый технический результат достигается благодаря вышеуказанным численным параметрам высадки под элеватор, т.е. трубы, и расстояния от радиусного перехода к наружному диаметру соединительного замка до сварного шва, т.е. определенной зоны термической обработки решения по оспариваемому патенту.

В свою очередь, специалисту в данной области известно, что технологичностью конструкции изделия является совокупность свойств конструкции изделия, которые обеспечивают его изготовление, ремонт и техническое обслуживание по наиболее эффективной технологии (по сравнению с однотипными конструкциями того же назначения при одинаковых условиях их изготовления и эксплуатации и при одних и тех же показателях качества (см., например, интернет-ссылка «<https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/139535/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C>» с отсылкой на «Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978»).

При этом в упомянутом описании (см. стр. 2 абзац 1 снизу – стр. 3 абзац 1) содержатся сведения о том, что благодаря вышеуказанным численным параметрам высадки под элеватор, т.е. трубы, и расстояния от радиусного перехода к наружному диаметру соединительного замка до сварного шва термообработка с использованием одного индуктора значительно снижает трудоемкость процесса и время его обслуживания, повышает технологичность индукционного нагрева.

Кроме того, в данном описании (см. стр. 2 абзац 1 снизу – стр. 3 абзац 1) приведен обобщенный пример реализации решения по оспариваемому патенту, выраженный именно в диапазоне упомянутых числовых значений

(не менее 70 мм, не менее 30 мм), которые по существу могут быть получены в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель по оспариваемому патенту (см. пункт 38 Требований ПМ).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что между признаками формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующими именно числовые параметры высадки под элеватор, т.е. трубы, и расстояния от радиусного перехода к наружному диаметру соединительного замка до сварного шва и указанным в описании к этому патенту техническим результатом, заключающимся в повышении технологичности термической обработки зоны сварного соединения тяжелой бурильной трубы, для специалиста в данной области техники в явном виде прослеживается причинно-следственная связь, что говорит о том, что данные признаки являются существенными (см. пункты 35, 38 Требований ПМ).

В свою очередь, сведения, содержащиеся в источниках информации [1]-[5] не оказывают какого-либо влияния на сделанные выше выводы.

Также следует отметить, что в возражении не приведено доводов, основанных на научных знаниях, и (или) ссылок на источники информации, опровергающих сделанные выше выводы (см. пункт 38 Правил ПМ).

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления этой полезной модели специалистом в данной области техники исходя из сведений, содержащихся в уровне техники (см. пункт 2 статьи 1376 Кодекса).

Таким образом, в возражении не содержится доводов о том, что документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был

выдан оспариваемый патент на полезную модель, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления этой полезной модели специалистом в данной области техники.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Стандарт [5] опубликован до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. с данным источником информации с даты его публикации принципиально могло ознакомиться любое лицо (см. пункт 52 Правил ПМ).

При этом из стандарта [5] известна тяжелая бурильная труба (см. пункт 1). Данная труба содержит тело трубы, высаженные наружу концы с приваренными к ним соединительными замками (см. пункт 3.1.1.1, рис. 1, рис. 2), зону термической обработки, представляющую собой утолщенную трубную часть, т.е. высадку (см. пункт 3.4.3.2.2.2, рис. 1, 9). Также эта труба содержит сварной шов (см. пункт 3.1.1.1, рис. 1), радиусный переход к наружному диаметру соединительного замка (см. пункты 3.1.1.1, 3.1.1.3, рис. 1, 3).

В свою очередь, в стандарте [5] указана длина части зоны термической обработки, лежащая в диапазоне от 94 мм до 106 мм (см. пункт 3.1.1.3.2, рис. 3). Это длина включает в себя треугольную наружную часть соединительного замка и часть зоны термической обработки до сварного шва (см. пункт 3.1.1.3, рис. 3). При этом, исходя из отношений катетов прямоугольного треугольника, можно констатировать, что длина треугольной наружной части соединительного замка будет равна произведению котангенса 18° на разделенную пополам разность между внешним диаметром и диаметром утолщения подъема внешнего резьбового соединения. В свою очередь, в таблице 3 приведены определенные

типоразмеры тяжелых бурильных труб, в частности, труба с типом резьбы NC46 (4IF). Эта труба имеет внешний диаметр, лежащий в диапазоне от 158 мм до 159,6 мм, диаметр утолщения подъема внешнего резьбового соединения равен 119,06 мм. Таким образом, произведение котангенса 18° (равен 3,1) на разделенную пополам разность между внешним диаметром и диаметром утолщения подъема внешнего резьбового соединения (лежит в диапазоне от 19,47 мм до 20,27 мм) будет лежать в интервале от 60,36 мм до 62,84 мм.

Следовательно, длина части зоны термической обработки без треугольной наружной части соединительного замка лежит в диапазоне от 31,16 мм до 45,64 мм.

Таким образом, признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий расстояние от радиусного перехода к наружному диаметру соединительного замка до сварного шва составляющее не менее 30 мм, присущ устройству (труба с типом резьбы NC46 (4IF)), известному из стандарта [5].

В свою очередь, в стандарте [5] указана длина элемента, лежащая в интервале от 234 мм до 259 мм и включающая длину высадки с треугольной наружной частью соединительного замка (см. рис. 1).

При этом длина высадки для трубы с типом резьбы NC46 (4IF) составляет разность между длиной указанного элемента (от 234 мм до 259 мм) и треугольной наружной частью соединительного замка (рассчитана выше и лежит в интервале от 60,36 мм до 62,84 мм) и равна диапазону от 171,16 мм до 198,64 мм.

Таким образом, признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий длину высадки, составляющую не менее 70 мм, присущ устройству (труба с типом резьбы NC46 (4IF)), известному из стандарта [5].

При этом в отношении такого признака формулы, как высадка под элеватор, необходимо отметить следующее.

В стандарте [5] отсутствует прямое текстовое указание на то, что высадка, известная в этом стандарте, является высадкой под элеватор.

Однако, в силу положений пункта 2 статьи 1354 Кодекса, а также с учетом сведений, отраженных на чертеже (см. фиг. 1) к оспариваемому патенту, можно сделать вывод о том, что высадка, известная из стандарта [5], представляет собой высадку под элеватор, т.к. является трубой.

Кроме того, как было указано в заключении выше, существенными признаками решения по оспариваемому патенту являются исключительно размеры длины высадки под элеватор, т.е. трубы, и расстояния от радиусного перехода к наружному диаметру соединительного замка до сварного шва.

При этом согласно описанию (см. стр. 3 абзац 2 снизу – стр. 4 абзац 1) и чертежу (см. фиг. 1) длина высадки под элеватор, т.е. трубы, включает в себя расстояние от радиусного перехода к наружному диаметру соединительного замка до сварного шва.

При этом такие конструктивные особенности также характерны устройству, известному из стандарта [5].

Также следует отметить, что как было указано в заключении выше, существенными признаками полезной модели по оспариваемому патенту являются именно численные значения составных частей решения по оспариваемому патенту, а не их функциональная принадлежность. Исходя из этого, можно констатировать, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий именно высадку под элеватор, не является существенным (см. пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что устройству, известному из стандарта [5], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 69 Правил ПМ).

Следовательно, в возражении содержатся доводы о несоответствии решения, охарактеризованного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В отношении источников информации [1]-[4] следует отметить, что они не анализировались на предмет оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» ввиду сделанных выше выводов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 194158 признать недействительным полностью.