

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 20.12.2011 возражение Общества с ограниченной ответственностью "ТМК-Премиум Сервис" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 88054, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 88054 на полезную модель «Высокогерметичное резьбовое соединение обсадных труб» по заявке № 2009110839/22 с приоритетом от 23.03.2009 выдан на имя Открытого акционерного общества "Выксунский металлургический завод" (далее – патентообладатель), со следующей формулой полезной модели:

«Высокогерметичное резьбовое соединение обсадных труб, включающее внутренние и наружные конические сопрягаемые элементы, на которых выполнена трапецеидальная неравнобокая резьба, имеющая опорную и закладные грани и герметизирующий узел, образованный наружной и внутренней радиальными коническими поверхностями и наружной и внутренней торцевыми упорными коническими поверхностями, отличающееся тем, что радиальные конические наружная и внутренняя поверхности выполнены с конусностью 1:10, а торцевые

конические наружная и внутренняя поверхности выполнены под углом 15° к нормали оси резьбы, при этом первые витки наружной и внутренней резьб выполнены так, что высота витка постепенно вырастает от 0 мм в начале захода до полной высоты профиля на длине не менее чем на половина дуги витка.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечается, что согласно описанию к оспариваемому патенту, охарактеризованная в этом патенте полезная модель обеспечивает достижение двух технических результатов, не связанных между собой. На основании чего лицо, подавшее возражение, делает вывод, что в формуле оспариваемого патента охарактеризовано две полезные модели, признаки каждой из которых являются несущественными по отношению к техническому результату, достигаемому другой полезной моделью.

При этом согласно возражению, признаки формулы оспариваемого патента, характеризующие полезную модель, обеспечивающую «... высокую герметичность резьбового соединения, его износостойкость, улучшенную работу соединения на растяжение и изгиб ...» присущи техническому решению, описанному в патенте Российской Федерации на изобретение № 2297512, опубл. 20.04.2007 (далее – [1]).

В отношении совокупности признаков формулы оспариваемого патента, характеризующей другую полезную модель, обеспечивающую «... предотвращение сломов элементов первого витка ниппеля и муфты ...» лицо, подавшее возражение, отмечает, что ему не известны источники информации, раскрывающие указанную совокупность признаков.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого поступил отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, указывая, что технические результаты, указанные в описании к оспариваемому патенту «...нельзя рассматривать ... по отдельности и без взаимосвязи друг с другом...». По мнению патентообладателя, «... благодаря тому, что предотвращается возможность слома элементов первого витка ... и достигается герметичность, долговечность, износостойкость и улучшенная работа соединения на растяжение и изгиб...».

Таким образом, согласно возражению, все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными. На основании сказанного патентообладатель делает вывод о том, что техническому решению по патенту [1] не присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

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 частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели. 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.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с

указанным результатом. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9.8.1.4 Регламента ПМ независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели. Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, в частности, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата или с достижением суммарного результата.

В соответствии с пунктом 9.5 Регламента ПМ одной полезной моделью в смысле положений настоящего пункта признается совокупность существенных признаков, достаточная для получения одного технического результата, или нескольких технических результатов, при условии, что совокупности существенных признаков, необходимые для получения каждого из них, совпадают.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В описании к оспариваемому патенту указано, что «... технический результат заключен в повышении надежности и герметичности соединения ...».

При этом указанный технический результат, согласно описанию оспариваемого патента, заключается в устранении недостатков, присущих выбранному в качестве наиболее близкого аналога техническому решению по патенту [1].

Согласно сведениям, приведенным в описании к оспариваемому патенту, наружная герметичность и долговечность эксплуатации предложенного соединения обеспечивается, в частности, исключением возможности слома элементов первого витка. Также, согласно описанию к оспариваемому патенту, в разделе «Уровень техники» при критике наиболее близкого аналога [1] указывается, что слом элементов первого витка «... приводит к задирам на контактирующих поверхностях, и к возможной потере или уменьшению герметичности соединения ...».

Следует отметить, что в возражении не приведено обоснования отсутствия взаимосвязи между выделенными в нем двумя техническими результатами. То есть, не приведено аргументов, доказывающих несущественность признаков, влияющих на второй из технических результатов, с точки зрения возможности достижения первого из выделенных в возражении технических результатов.

Более того, лицо, подавшее возражение, отмечает неизвестность этих признаков из патента [1].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие известность из уровня техники средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 88054 оставить в силе.