

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, действующей на дату подачи возражения, 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ТомПласт» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.04.2025, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2478865, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2478865 на изобретение «Устройство для защиты соединительной трубной муфты» выдан по заявке № 2011153496/06 с приоритетом от 27.12.2011. Правообладателем данного патента является АО «Мейджерпак Рус» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство для защиты соединительной трубной муфты, содержащее ступенчатую втулку, имеющую средний участок с увеличенным диаметром и два боковых - с меньшими наружными диаметрами, установленную между торцами труб с конической резьбой и соединенных муфтой, отличающееся тем, что устройство снабжено дополнительной ступенчатой втулкой, причем первая ступенчатая втулка имеет постоянный наружный диаметр и два участка с малым и большим внутренним диаметрами, а вторая ступенчатая втулка имеет постоянный

внутренний диаметр и два участка с малым и большим диаметрами, причем малый внутренний диаметр первой втулки и внутренний диаметр второй втулки равны внутреннему диаметру соединяемых труб, а наружный диаметр первой втулки и больший наружный диаметр второй втулки равны внутреннему диаметру соединительной муфты, при этом первая втулка на участке большого внутреннего диаметра соединяется с участком малого наружного диаметра второй втулки с натягом, а величина возможного перемещения втулок относительно друг друга превышает перемещение торцов труб при затяжке резьбового соединения.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что поверхности, по которым происходит взаимодействие первой и второй втулок, имеют спиральные кольцевые выступы и впадины полукруглого профиля, обеспечивающие их плотный контакт и не допускающие их разъединения при разборке резьбового соединения.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что поверхности взаимодействия первой и второй втулок выполнены гладкими по всей длине.

4. Устройство по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что одна из втулок выполнена из материала, имеющего меньший модуль упругости, чем первая втулка.

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что одна из втулок выполнена из полиэтилена высокого давления, а другая из полиэтилена низкого давления.

6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что одна из втулок выполнена из капрона, а другая из полиэтилена.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 упомянутого Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки на изобретение, по которой выдан оспариваемый патент, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

С возражением представлена рецензия на заключение экспертов № 23/25 ООО «Кузбасский институт судебных экспертиз» (ООО «КИСЭ») по делу № А67-5687/2021 (далее – [1]).

При этом доводы возражения, касающиеся несоответствия решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», сводятся к тому, что реализация назначения («устройство для защиты соединительной трубной муфты») данного решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы по отмеченному патенту, не представляется возможной ввиду неосуществимости этого решения в том виде, как оно описано в указанной формуле, по причине логического противоречия между признаками ограничительной и отличительной частей упомянутой формулы.

В свою очередь, в основе доводов возражения, относящихся к несоответствию документов заявки на изобретение, по которой выдан оспариваемый патент, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, лежат те же аргументы, касающиеся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 17.07.2025 поступили дополнения к возражению.

С данными дополнениями представлен патент US 5470111, опубликованный 28.11.1995 (далее – [2]).

При этом в данных дополнениях отмечено, что доводы возражения, относящиеся к несоответствию документов заявки на изобретение, по которой выдан оспариваемый патент, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, не являются правомерными в силу того, что такое требование отсутствовало в нормативно-правовой базе на дату подачи указанной заявки.

В свою очередь, отраженная в указанных дополнениях аргументация, касающаяся несоответствия решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» по существу повторяет доводы возражения.

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 18.06.2025 поступил отзыв на указанное возражение.

При этом доводы отзыва сводятся к тому, что в описании и чертежах к оспариваемому патенту содержатся сведения о средствах и методах, благодаря которым возможно осуществить решение, охарактеризованное в формуле данного патента, с реализацией его назначения.

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

С учетом даты подачи заявки (27.12.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает указанный выше Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее - Регламент ИЗ) в редакции, действовавшей на дату подачи упомянутой заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375).

Согласно пункту 10.8.1.3.(1) Регламента ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

Согласно пункту 10.8.(4) Регламента ИЗ признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно пункту 24.5.1.(2) Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно пункту 24.5.1.(3) Регламента ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

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

В отношении доводов возражения, относящихся к несоответствию документов заявки на изобретение, по которой выдан оспариваемый патент, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, стоит сказать, что, как справедливо отмечено самим лицом, подавшим возражение, они не являются правомерными в силу того, что такое требование отсутствовало в нормативно-правовой базе на дату подачи указанной заявки.

Следовательно, данные доводы не подлежат рассмотрению в настоящем заключении.

Анализ доводов сторон спора, касающихся соответствия решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, касающимся того, что решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, невозможно осуществить в том виде, как оно охарактеризовано в данной формуле, с реализацией его назначения.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно упомянутой формуле назначением решения, описанного в этой формуле, является устройство для защиты соединительной трубной муфты.

При этом специалисту в данной области техники известно, что исходя из определения терминов «защита» (ограждение от какого-либо вредного воздействия) и «муфта» (устройство для соединения труб, тяг, канатов, кабелей, валов и т.п.) (см., например, интернет-ссылки <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/168044/Защищать>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/31774> с отсылкой на «Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.», «Современная энциклопедия. 2000» соответственно) устройство для защиты соединительной трубной муфты будет являться конструкцией приспособления, обеспечивающего снижение негативного воздействия на муфту.

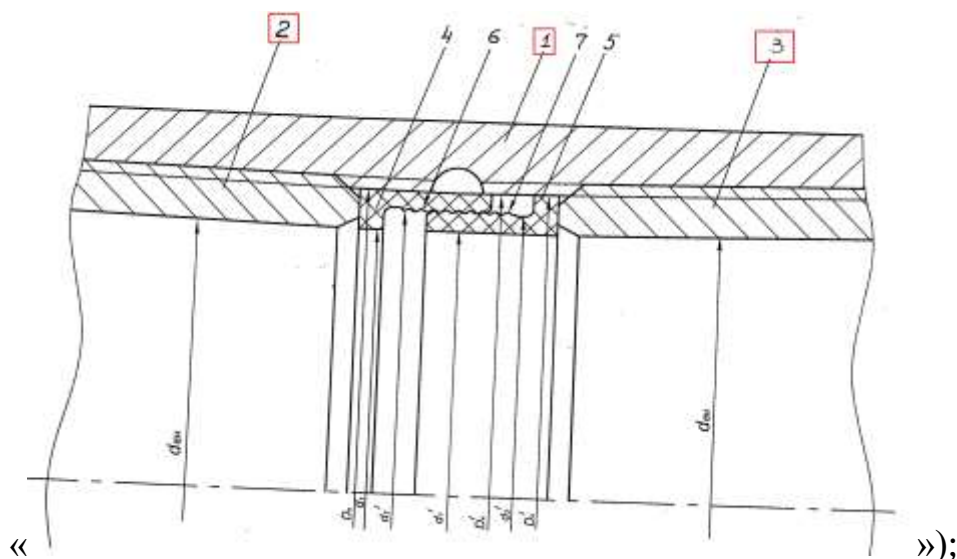
Из этого следует, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту должны содержаться признаки, гарантирующие такое обеспечение.

При этом исследование независимого пункта 1 данной формулы на предмет возможности осуществления содержащихся в нем признаков и реализации назначения упомянутого решения показало следующее.

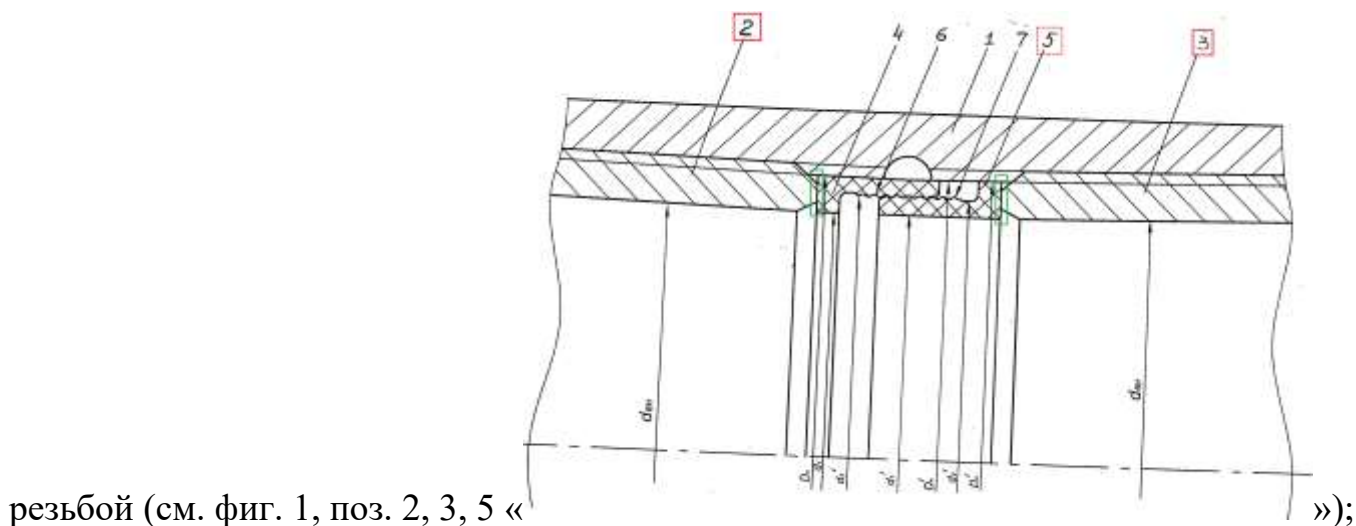
Согласно данному пункту это решение содержит ступенчатую втулку, имеющую средний участок с увеличенным диаметром и два боковых - с меньшими наружными диаметрами, установленную между торцами труб с конической резьбой и соединенных муфтой.

При этом в описании (см. стр. 4, последний абзац – стр. 6, абзац 4) и чертеже (см. фиг. 1) к оспариваемому патенту содержатся сведения:

- о соединении муфты с трубами с конической резьбой (см. фиг. 1, поз. 1-3



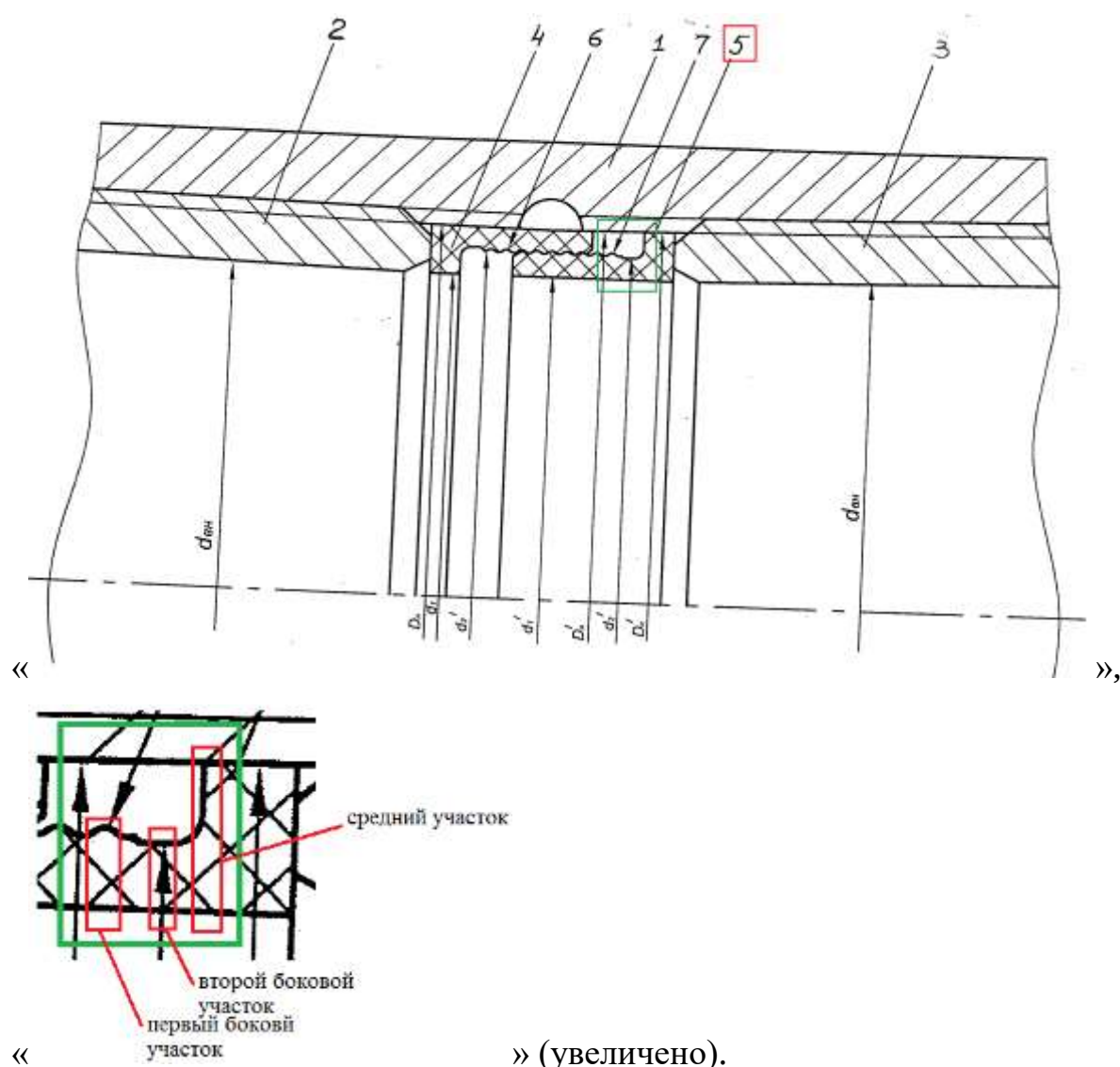
- о расположении ступенчатой втулки между торцами труб с конической



резьбой (см. фиг. 1, поз. 2, 3, 5 «

»);

- о ступенчатой втулке, имеющей средний участок (по смысловому значению «промежуточная позиция в чем-либо» (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000. стр. 1178)), т.е. такой участок может находиться между краями втулки на любом расстоянии от них, при этом диаметр этого участка увеличен по сравнению с внешними диаметрами боковых (находятся сбоку относительно чего-либо (т.е. указанного среднего участка) (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/233/боковой> с отсылкой на «Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003.»)) участков (см. фиг. 1, поз. 5



При этом выводы об этих признаках (диаметры среднего и боковых участков, а также их взаимное расположение), сделаны на основании известности специалисту из уровня техники их смыслового содержания (см. выше) (см. 10.8.(4) Регламента

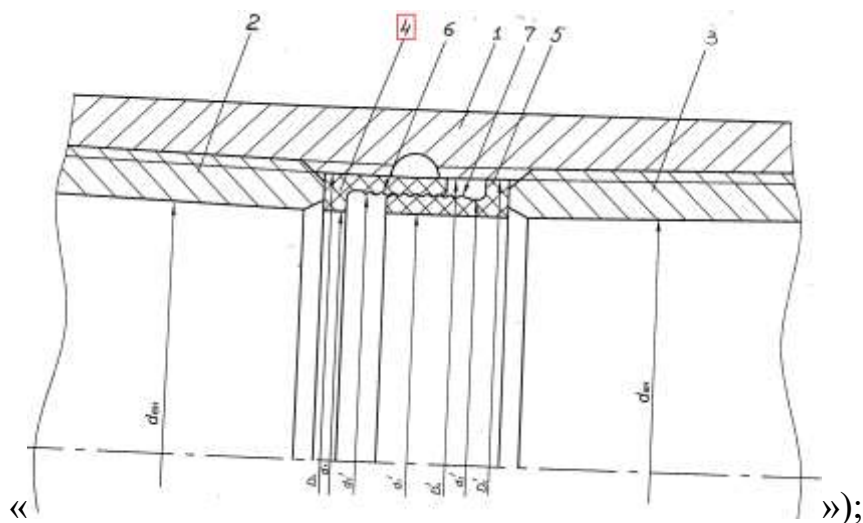
ИЗ) ввиду того, что в документах (описание, формула, чертеж) к оспариваемому патенту не раскрыто содержание понятий «средний участок», «боковой участок», а также какие-либо уточняющие характеристики, определяющие эти участки (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

В свою очередь, такой подход к толкованию признаков формулы изобретения подтверждается судебной практикой (см. стр. 14, последний абзац решения Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2020 по делу № СИП-748/2019).

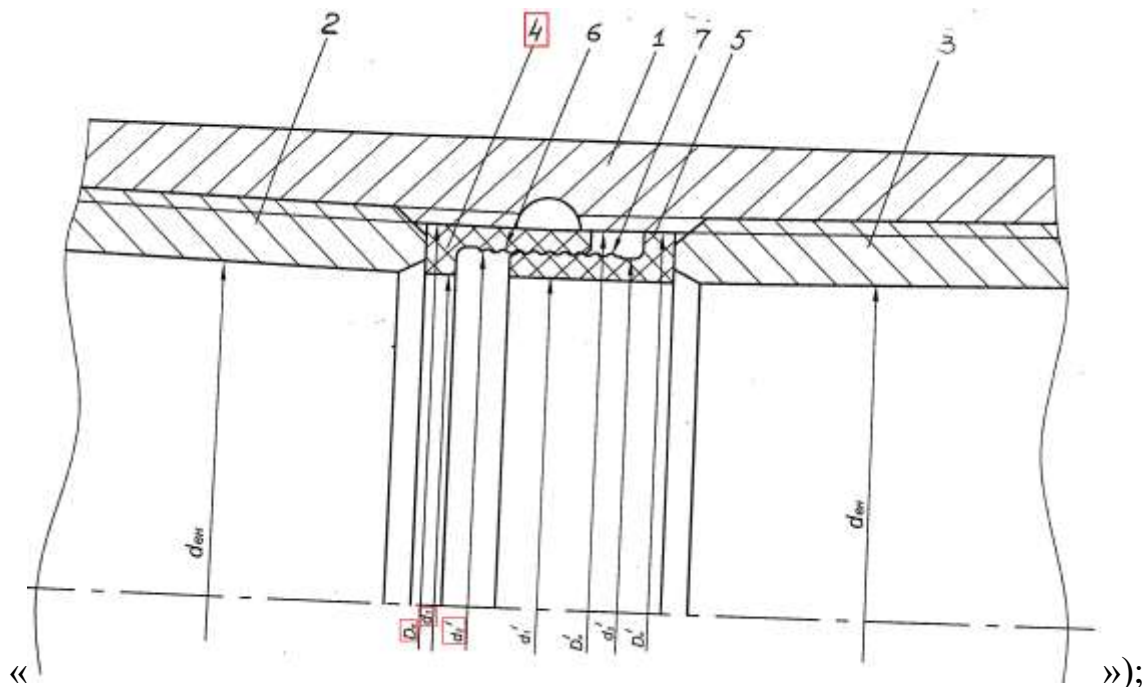
Кроме того, согласно независимому пункту 1 этой формулы решение по оспариваемому патенту содержит дополнительную ступенчатую втулку, причем первая ступенчатая втулка имеет постоянный наружный диаметр и два участка с малым и большим внутренними диаметрами, а вторая ступенчатая втулка имеет постоянный внутренний диаметр и два участка с малым и большим диаметрами, причем малый внутренний диаметр первой втулки и внутренний диаметр второй втулки равны внутреннему диаметру соединяемых труб, а наружный диаметр первой втулки и большой наружный диаметр второй втулки равны внутреннему диаметру соединительной муфты, при этом первая втулка на участке большого внутреннего диаметра соединяется с участком малого наружного диаметра второй втулки с натягом, а величина возможного перемещения втулок относительно друг друга превышает перемещение торцов труб при затяжке резьбового соединения.

В свою очередь, в описании (см. стр. 4, последний абзац – стр. 6, абзац 4) и чертеже (см. фиг. 1) к оспариваемому патенту содержатся сведения:

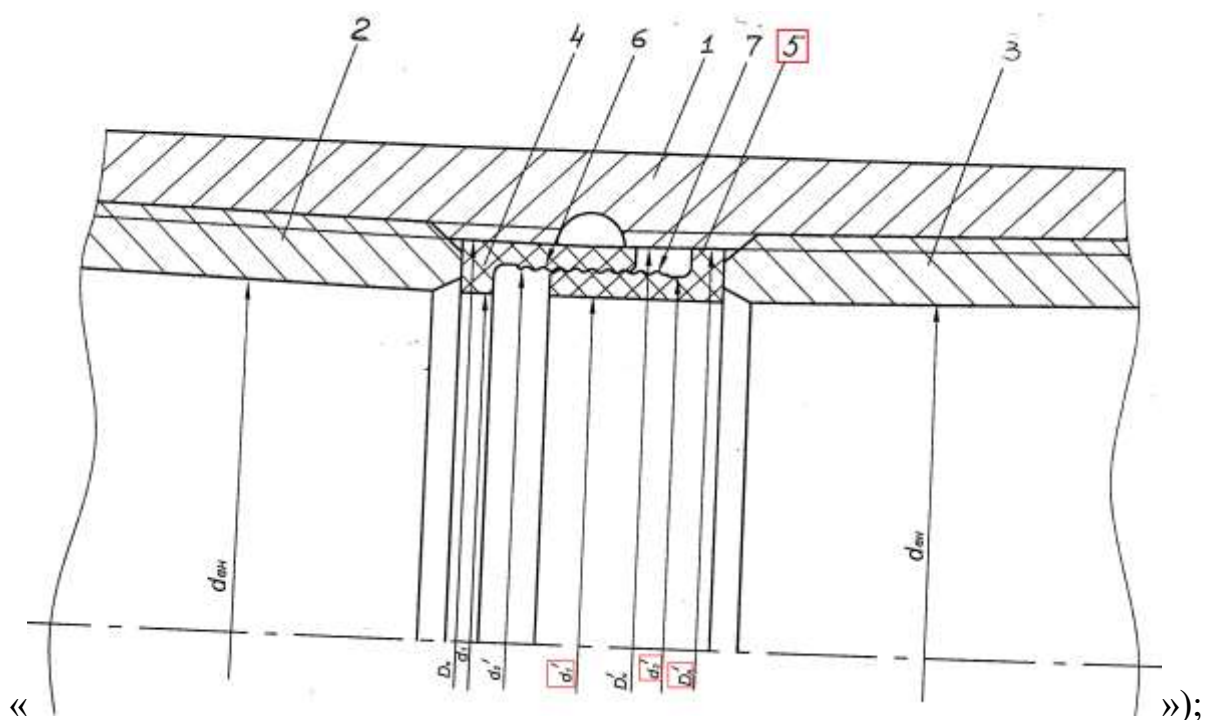
- о дополнительной ступенчатой втулке (см. фиг. 1 поз. 4



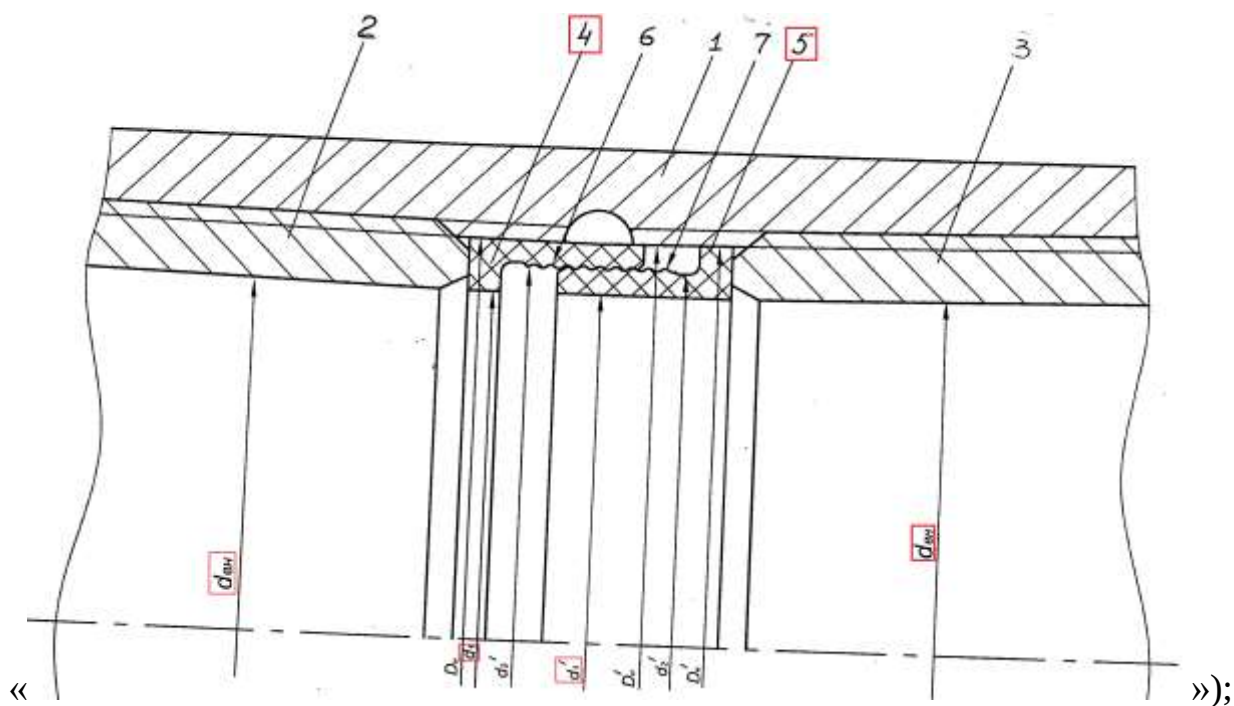
- о выполнении первой ступенчатой втулки с постоянным наружным диаметром и два участка с малым и большим внутренними диаметрами (см. фиг. 1, поз. 4, символы « D_H », « d_1 », « d'_2 » (указан ошибочно вместо символа « d_2 », о чем подробно будет разъяснено далее)



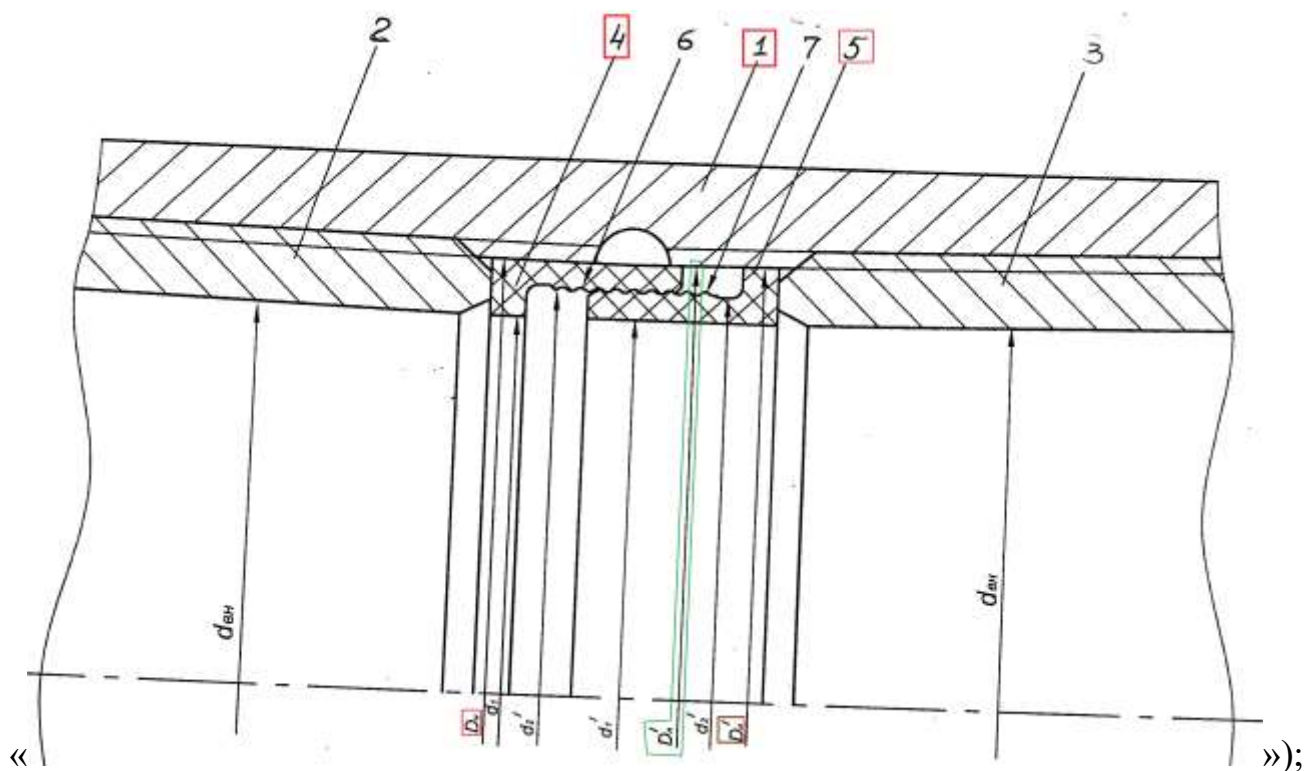
- о выполнении второй ступенчатой втулки с постоянным внутренним диаметром и двумя участками с малым и большим диаметрами (см. фиг. 1, поз. 5, символы « D_H », « d_1 », « d'_2 » (в описании вместо него ошибочно указан символ « d'_1 », о чем подробно будет разъяснено далее)



- о выполнении малого внутреннего диаметра первой втулки (символ « d_1 ») и внутреннего диаметра второй втулки (символ « d'_1 ») равными внутреннему диаметру соединяемых труб (символ « $d_{вн}$ ») (см. фиг. 1, поз. 4, 5



- о выполнении наружного диаметра первой втулки (символ « $D_н$ ») и большего наружного диаметра второй втулки (символ « $D'_н$ ») равными внутреннему диаметру соединительной муфты (на фиг. 1 дополнительно обозначен символом « $D'_н$ ») (см. фиг. 1, поз. 1, 4, 5



- о соединении первой втулки на участке большого внутреннего диаметра (см. фиг. 1, поз. 4, символ « d_2 ») с участком малого наружного диаметра второй втулки (см. фиг. 1, поз. 5, символ « d'_2 ») с натягом (получение неподвижного соединения за счет разности между диаметрами сопрягаемых поверхностей (в данном случае втулок) при условии превышения значения диаметра (символ « d'_2 ») второй втулки над значением диаметра (символ « d_2 ») первой втулки (см., например, интернет-ссылку https://polytechnic_dictionary.academic.ru/НАТЯГ с отсылкой на «Большая политехническая энциклопедия. - М.: Мир и образование. Рязанцев В. Д.. 2011.»)), а также о величине возможного перемещения (длина вектора, соединяющего положения движущейся точки в начале и в конце некоторого промежутка времени (см., например, интернет-ссылку https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/1949/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ с отсылкой на «Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983.»)) втулок относительно друг друга превышающего перемещение (см. ранее) торцов труб при затяжке (обеспечение соединения деталей (см., например, «Машиностроение», энциклопедия в сорока томах, Фролов К.В., Москва, издательство «Машиностроение», 1995, том IV-1, глава 6, раздел 10 «Затяжка резьбовых соединений», стр. 370-372)) резьбового соединения.

Кроме того, ошибочное указание на фиг. 1 символа « d'_2 » вместо символа « d_2 » явно обусловлено исключительно опечаткой ввиду того, что в документах (описание, формула) к оспариваемому патенту символ « d_2 » (большой внутренний диаметр) однозначно относится к первой втулке, которая не имеет штрихов «'» в своих обозначениях.

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении указанного в описании символа « d'_1 », относящегося к малому внешнему диаметру второй втулки, т.е. данный символ однозначно является « d'_2 » ввиду сопряжения поверхностей втулок между собой с натягом (см. заключение выше).

Также следует отметить, что соединенные между собой с натягом ступенчатые втулки априори своей поверхностью будут ограждать поверхность муфты, т.е. какая-то степень снижения негативного воздействия на эту муфту явно

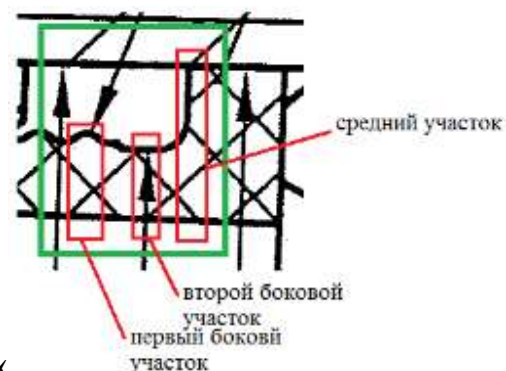
прослеживается, что говорит о реализации назначения («устройство для защиты соединительной трубной муфты») решения по оспариваемому патенту.

С учетом перечисленного можно заключить, что в описании и чертежах к оспариваемому патенту содержатся исчерпывающие сведения о средствах и методах, благодаря которым возможно осуществление решения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, с реализацией его назначения, что говорит о его соответствии условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункты 24.5.1.(2), 24.5.1.(3) Регламента ИЗ).

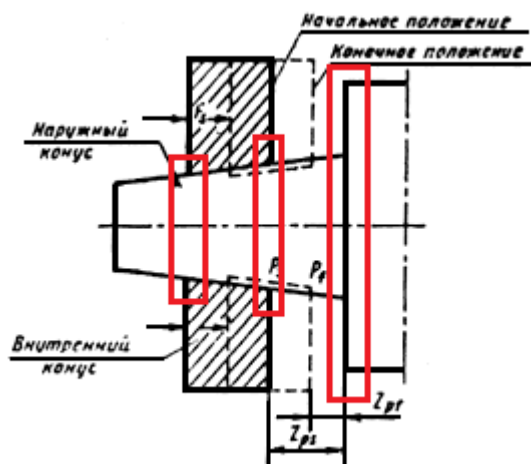
Также стоит сказать, что анализ признаков зависимых пунктов 2-6 (формулы изобретения по оспариваемому патенту) показал следующее.

Признаки зависимых пунктов 2, 4-6 данной формулы, характеризующие выполнение поверхности, по которым происходит взаимодействие первой и второй втулок, имеющей спиральные кольцевые выступы и впадины полукруглого профиля, обеспечивающие их плотный контакт и не допускающие их разъединения при разборке резьбового соединения, выполнение одной из втулок из материала, имеющего меньший модуль упругости, чем первая втулка, выполнение одной из втулок из полиэтилена высокого давления, а другой из полиэтилена низкого давления, выполнение одной из втулок из капрона, а другой из полиэтилена, в явном виде не приводят к невозможности осуществления решения по оспариваемому патенту (см. пункты 24.5.1.(2), 24.5.1.(3) Регламента ИЗ).

Что касается таких признаков зависимого пункта 3 указанной формулы, как поверхности взаимодействия первой и второй втулок выполнены гладкими (ровными, без выступов, впадин и шероховатостей (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/39122> с отсылкой на «Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.»)) по всей длине, то они также не приводят к невозможности осуществления решения по оспариваемому патенту ввиду того, что даже в случае гладкой поверхности для специалиста в данной области техники выполнить условие выполнения среднего участка втулки с увеличенным диаметром и двумя боковыми с меньшими наружными диаметрами (в



частности видоизменения конструкции по фиг. 1 «
является тривиальным техническим приемом, что может быть подтверждено известностью из предшествующего указанному решению уровня техники натяга в коническом соединении, в котором по всей длине взаимодействующих поверхностей относительно торцевой поверхности (т.е. сбоку от него) прослеживается уменьшение диаметра на разных боковых участках этих поверхностей (см., например, интернет-ссылку https://technical_translator_dictionary.academic.ru/128844/натяг_в_коническом_соединении»)



ении «
» с отсылкой на «Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.» (см. пункты 24.5.1.(2), 24.5.1.(3) Регламента ИЗ).

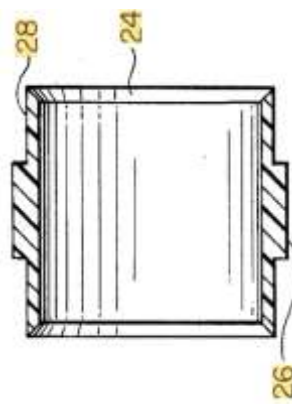
Следовательно, в формуле изобретения по оспариваемому патенту не прослеживается противоречивых и/или иных данных, препятствующих принципиальной возможности его осуществления, что говорит о том, что решение, охарактеризованное в этой формуле, соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Таким образом, в возражении не содержится доводов, подтверждающих несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов возражения, касающихся ограничительной части независимого пункта 1 упомянутой формулы, т.е. признаков, совпадающими с признаками наиболее близкого аналога, указанного в описании (см. стр. 3, абзац 2 снизу, патент [2]) к оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Из патента [2] известно устройство для защиты соединительной трубной муфты, содержащее ступенчатую втулку (прокладку), имеющую средний участок с увеличенным диаметром и два боковых - с меньшими наружными диаметрами, установленную между торцами труб с конической резьбой и соединенных муфтой (см. пункт 1 формулы, колонка 2, абзацы 1, 2 снизу, фиг. 1, 2, поз. 12, 14, 24, 26, 28).

В свою очередь, словесное совпадение признаков ограничительной части указанной формулы с конструктивными особенностями известного из патента [2] устройства не говорит о том, что точно такая же отраженная в этом патенте



конструкция ступенчатой втулки (см. фиг. 2, «28») должна быть буквально повторена в данной ограничительной части (см. пункт 10.8.1.3.(1) Регламента ИЗ).

Это обстоятельство также подтверждается сделанными выше выводами, касающимися соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», которые наглядно демонстрируют тот факт, что словесная (смысловая) форма признаков формулы изобретения включает в себя множество вариантов осуществления, не обязательно точно повторяющих частные случаи (как в патенте [2]) реализации особенностей

наиболее близких аналогов указанного изобретения.

Таким образом, доводы возражения, касающиеся признаков ограничительной части формулы изобретения по оспариваемому патенту, которые легли в основу аргументации о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», не опровергают сделанные выше выводы.

Что касается рецензии [1], то содержащееся в ней частное мнение составившего ее лица, по существу основано на подборе таких вариантов реализации конструкции ступенчатых втулок (см. стр. 19) (в т.ч. по аналогии с вышеприведенным мнением лица, подавшего возражение, касающимся признаков ограничительной части формулы), подпадающих под словесную характеристику соответствующих признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, которые априори приводят к неработоспособности этого изобретения.

Однако, это мнение не основано на положениях пункта 2 статьи 1354 Кодекса и пункта 10.8.(4) Регламента ИЗ, позволяющих специалисту на основании уровня техники с учетом описания и чертежей к патенту осуществить те или иные признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту с обеспечением работоспособности решения, описанного в данной формуле.

Таким образом, отраженные в рецензии [1] сведения не опровергают сделанные выше выводы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2025, патент Российской Федерации на изобретение № 2478865 оставить в силе.