

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.08.2012 от Общества с ограниченной ответственностью "ТМК-Премиум Сервис" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 85605, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 85605 на полезную модель «Высокогерметичное износостойкое резьбовое соединение» выдан по заявке № 2009103216/22 с приоритетом от 30.01.2009 на имя Открытого акционерного общества "Газпромтрубинвест" (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Высокогерметичное износостойкое резьбовое соединение, содержащее сопрягаемые наружный и внутренний элементы с резьбовыми коническими участками и герметизирующий узел, выполненный в виде сопрягаемых конических радиальных и торцевых поверхностей внутреннего и наружного элементов, отличающееся тем, что коническая резьба элементов имеет в сечении профиль неравнобокой трапеции с рабочим углом при вершине 13° , сопрягаемые конические торцевые поверхности выполнены под углом 15° к нормали оси резьбы, а на наружной уплотнительной поверхности внутреннего элемента с

конусностью 1:10 выполнена одна или несколько разгрузочных кольцевых проточек, при этом суммарная площадь последних выбрана в соответствии с зависимостью:

$$\frac{\sigma_{T1}}{\sigma_{T2}} = \frac{Z_K}{Z_K - Z_n},$$

где σ_{T1} - предел пропорциональности материала трубы высокой группы прочности;

σ_{T2} - предел пропорциональности материала трубы низкой группы прочности;

Z_K - площади контакта конических поверхностей (конусность 1:10) трубы низкой группы прочности;

Z_n - суммарная площадь кольцевых проточек на конических поверхностях (конусность 1:10) трубы более высокой группы прочности того же наружного диаметра.

2. Соединение по п.1, отличающееся тем, что коническая резьба внутреннего элемента выполнена с обратной конусностью 1:16.

3. Соединение по п.1, отличающееся тем, что опорная грань профиля конической резьбы выполнена под углом 3°.

4. Соединение по п.1, отличающееся тем, что кольцевые проточки равномерно распределены по конической уплотнительной поверхности внутреннего элемента в зависимости от их числа.

5. Соединение по пп.1 и 4, отличающееся тем, что кольцевые проточки имеют прямоугольную форму.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели, охарактеризованной в приведенной выше формуле, условию патентоспособности «промышленная применимость».

В подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, указывает на отсутствие в описании к оспариваемому патенту сведений о средствах и методах необходимых для обеспечения возможности реализации признака, охарактеризованного в формуле оспариваемого патента в виде математической зависимости.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту также не раскрыты средства и методы, в соответствии с которыми может быть сделан выбор между изложенными в формуле данного патента в виде альтернативы признаками, описывающими количество выполненных разгрузочных протоков.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который на заседании коллегии палаты по патентным спорам (15.11.2012) представил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

Согласно возражению «... все необходимые данные для проведения расчетов и дальнейшей промышленной реализации предлагаемой полезной модели ...» приведены в ряде государственных стандартов, т.е., по мнению патентообладателя, средства и методы, необходимые для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту, известны из уровня техники. Так, из уровня техники, согласно доводам патентообладателя, известно о том, что «... трубы нефтяного сортамента выпускаются различных групп прочности ...». При этом в отзыве на возражение приводится пример расчета с использованием упомянутой математической зависимости, содержащейся в формуле оспариваемого патента, в которую подставляются стандартизированные значения пределов пропорциональности материалов труб двух различных групп прочности.

Также патентообладатель считает, что в описании к оспариваемому патенту раскрыты средства и методы, необходимые для выбора необходимого количества разгрузочных протоков, выполняемых на внутреннем элементе устройства, охарактеризованного в формуле полезной модели по указанному патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше Кодекс, 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.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 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 полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, и в документах, послуживших основанием для испрашивания более раннего приоритета, 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, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны 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 пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить

патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

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 «промышленная применимость», показал следующее.

В формуле полезной модели по оспариваемому патенту присутствует признак, выраженный в виде альтернативы – «... выполнена одна или несколько разгрузочных кольцевых проточек ...». При этом специалисту на основании общих знаний из уровня техники очевидна известность средств и методов механической обработки, позволяющих выполнить на детали, имеющей форму тела вращения, как одной, так и нескольких кольцевых углублений – проточек. То есть, в возражении не приведено убедительных доводов, опровергающих возможность реализации указанных признаков.

Что касается включенной в формулу полезной модели по оспариваемому патенту математической зависимости, то она предназначена для расчета суммарной площади (Z_n) разгрузочных проточек на внутреннем элементе (трубе) защищаемого этим патентом соединения.

При этом использование упомянутой зависимости требует подстановки в нее двух величин (σ_{T1} и σ_{T2}), представляющих, согласно формуле этого патента, пределы пропорциональности двух различных по

прочности материалов (трубы высокой и трубы низкой группы прочности). Согласно приведенной в формуле оспариваемого патента расшифровке величины (Z_n), внутренний элемент соединения по оспариваемому патенту является трубой высокой группы прочности, т.е. характеризуется пределом пропорциональности (σ_{T1}).

Однако в описании и формуле полезной модели по оспариваемому патенту не приведен алгоритм выбора предела пропорциональности (σ_{T2}) трубы низкой группы прочности. Так, согласно описанию и формуле этого патента, в составе конструкции предложенного высокогерметичного износостойкого резьбового соединения отсутствует элемент – труба низкой группы прочности. При этом согласно разъяснениям, приведенным в отзыве на возражение, трубы нефтяного сортамента делятся не на две группы прочности (высокую и низкую), а имеют широкую номенклатуру различных групп прочности, что не позволяет установить конкретную величину предела пропорциональности (σ_{T2}).

Также математическая зависимость, включенная в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, содержит член (Z_K), характеризующий геометрию трубы низкой группы прочности, т.е. характеризующий конструкцию элемента, не являющегося частью данной полезной модели. Таким образом, в описании и формуле оспариваемого патента отсутствуют сведения, позволяющие установить конкретную величину параметра (Z_K).

Следовательно, математическая зависимость в формуле полезной модели по оспариваемому патенту по сути представляет собой уравнение с тремя неизвестными (Z_n , Z_K , σ_{T2}), т.е. не может без дополнительных сведений быть использована для вычисления какого-либо из данных параметров.

Таким образом, можно констатировать, что в описании и формуле

оспариваемого патента отсутствуют сведения о средствах и методах, необходимых для осуществления полезной модели в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте этой формулы. При этом патентообладателем также не было представлено подобных сведений и в процессе рассмотрения настоящего возражения.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, свидетельствующие о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам (15.11.2012) патентообладателем было представлено ходатайство о внесении изменений в формулу полезной модели путем исключения из нее вышеупомянутой математической зависимости, а также уточненная формула полезной модели.

Данная уточненная формула была принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС.

Следует отметить, что подобное уточнение формулы устраняет причины, послужившие основанием для сделанного выше вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Что касается особого мнения, поступившего (16.11.2012) от лица, подавшего возражение, то необходимо отметить следующее.

Уточнение формулы оспариваемого патента путем исключения из нее признака, охарактеризованного в виде математической зависимости, не приводит к расширению объема правовой охраны, предоставленной этим патентом. Так данная математическая зависимость не ограничивала указанный объем охраны, т.к. с ее помощью было невозможно рассчитать конечное значение площади кольцевых проточек, на что указано выше при

анализе соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость». Отсутствие возможности использования данной математической зависимости при реализации полезной модели по оспариваемому патенту свидетельствует также и об отсутствии причинно-следственной связи между ее наличием и техническим результатом, проявляющимся вследствие реализации полезной модели по этому патенту.

Что касается анализа полезной модели, охарактеризованной в уточненной патентообладателем формуле, на соответствие условию патентоспособности «новизна», то он не может быть осуществлен в рамках рассмотрения настоящего возражения, т.к. подобный мотив в этом возражении отсутствовал (см. пункт 2.5 Правил ППС).

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2012, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 85605 недействительным частично и выдать новый патент с уточненной формулой, представленной на заседании коллегии палаты по патентным спорам 15.11.2012.

(21) 2009103216/63

(51) МПК

F16L 15/00 (2006.01)

(57) 1. Высокогерметичное износостойкое резьбовое соединение, содержащее сопрягаемые наружный и внутренний элементы с резьбовыми коническими участками и герметизирующий узел, выполненный в виде сопрягаемых конических радиальных и торцевых поверхностей внутреннего и наружного элементов, отличающееся тем, что коническая резьба элементов имеет в сечении профиль неравнобокой трапеции с рабочим углом при вершине 13° , сопрягаемые конические торцевые поверхности выполнены под углом 15° к нормали оси резьбы, а на наружной уплотнительной поверхности внутреннего элемента с конусностью 1:10 выполнена одна или несколько разгрузочных кольцевых проточек.

2. Соединение по п.1, отличающееся тем, что коническая резьба внутреннего элемента выполнена с обратной конусностью 1:16.

3. Соединение по п.1, отличающееся тем, что опорная грань профиля конической резьбы выполнена под углом 3° .

4. Соединение по п.1, отличающееся тем, что кольцевые проточки равномерно распределены по конической уплотнительной поверхности внутреннего элемента в зависимости от их числа.

5. Соединение по пп.1 и 4, отличающееся тем, что кольцевые проточки имеют прямоугольную форму.