

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 ООО «ТМК-Премииум Сервис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 09.06.2011, 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 ОАО «Газпромтрубинвест» (далее – патентообладатель), и действует со следующей формулой:

«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: $\sigma_{T1}/\sigma_{T2} = Z_K/$

$(Z_K - Z_n)$, где σ_{T1} - предел пропорциональности материала трубы низкой группы прочности, σ_{T2} - предел пропорциональности материала трубы более высокой 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 порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении указано, что полезная модель по оспариваемому патенту в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы, не может быть осуществлена, поскольку при подстановке значений предела пропорциональности для конкретных материалов в приведенное в указанном пункте формулы математическое выражение $\sigma_{T1} / \sigma_{T2} = Z_K / (Z_K - Z_n)$, суммарная площадь кольцевых проточек будет иметь отрицательную величину.

В подтверждение данного мнения в возражении приведены следующие источники информации:

- распечатка страниц из сети Интернет по адресу: <http://www.edu.delfa.net/CONSP/meh4.htm> (далее - [1]);

- ГОСТ 632-80 «Трубы обсадные и муфты к ним», введен в действие 05.06.1980 (далее - [2]).

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении отмечено, что из патента RU 2297512, опубликованного 20.04.2007 (далее - [3]), известны все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту за исключением признака, характеризующего выполнение на наружной уплотнительной поверхности внутреннего элемента одной или нескольких разгрузочных кольцевых проточек с определенной суммарной площадью, реализация которого не возможна по указанным выше причинам.

В дополнительных материалах, представленных на заседании коллегии 08.12.2011, лицо, подавшее возражение, указало, что назначение полезной модели по оспариваемому патенту не может быть реализовано ввиду того, что согласно формуле полезной модели по оспариваемому патенту, наружный элемент выполняют из материала более низкой группы прочности, чем группа прочности материала внутреннего элемента, что, по мнению лица, подавшего возражение, должно привести к разрушению наружного элемента. Данное мнение обосновано тем, что в соответствии с требованиями ГОСТ 633-80 «Трубы обсадные и муфты к ним», введенного в действие 01.01.1983 (далее - [4]) и ГОСТ [2], наружный элемент (муфта) должен выполняться из материала той же самой или более высокой группы прочности, чем группа прочности материала внутреннего элемента (трубы).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого на дату проведения коллегии палаты по патентным спорам не поступил.

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 (30.01.2009), правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 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 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, содержащемся 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 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 3 пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом 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.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

Можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы невозможно, поскольку реализация признака упомянутого пункта формулы, выраженного в виде математического выражения $\sigma_{T1} / \sigma_{T2} = Z_K / (Z_K - Z_n)$, возможна только при условии, если значение площади канавок (Z_n) является отрицательной величиной. Действительно, значение σ_{T1} - предела пропорциональности материала трубы низкой группы прочности является меньшей величиной, чем значение σ_{T2} - предела пропорциональности материала трубы высокой группы прочности, в связи с чем отношение $\sigma_{T1} / \sigma_{T2}$ будет меньше

единицы. Подставляя отношение $\sigma_{T1} / \sigma_{T2}$ в указанное математическое выражение, получаем неравенство $Z_K / (Z_K - Z_n) < 1$, из которого следует, что площадь $Z_n < 0$, что нереализуемо. Отрицательные значения площади канавок также получаются путем подстановки конкретных значений σ_{T1} и σ_{T2} , взятых из ГОСТов [2] и [4] в выражение $\sigma_{T1} / \sigma_{T2} = Z_K / (Z_K - Z_n)$. Однако на заседании коллеги палаты по патентным спорам от патентообладателя поступила просьба о переносе заседания коллегии палаты по патентным спорам в связи с тем, что в ФИПС 06.09.2011 было подано ходатайство об исправлении очевидной ошибки в формуле полезной модели по оспариваемому патенту в части расшифровки параметров математического выражения $\sigma_{T1} / \sigma_{T2} = Z_K / (Z_K - Z_n)$. Заседание коллегии было перенесено.

05.10.2011 ФИПС принял решение об удовлетворении упомянутого ходатайства. В формулу полезной модели по оспариваемому патенту были внесены изменения в части расшифровки символов математической зависимости $\sigma_{T1} / \sigma_{T2} = Z_K / (Z_K - Z_n)$, а именно, вместо « σ_{T1} - предел пропорциональности материала трубы низкой группы прочности, σ_{T2} - предел пропорциональности материала трубы высокой группы прочности», указано « σ_{T1} - предел пропорциональности материала трубы высокой группы прочности, σ_{T2} - предел пропорциональности материала трубы низкой группы прочности».

Анализ формулы полезной модели по оспариваемому патенту с учетом указанных выше изменений показал, что данные изменения устраняют причину, послужившую основанием для сделанного выше вывода о невозможности осуществления полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается мнения патентообладателя о невозможности реализации назначения полезной модели по оспариваемому патенту в связи с тем, что выполнение наружного элемента из материала более низкой группы прочности, чем группа прочности материала внутреннего элемента приведет к разрушению наружного элемента и всего соединения, то необходимо отметить следующие.

Действительно, ГОСТом [4] предусмотрено выполнение наружного элемента (муфты) из того же или более прочного материала, чем материал внутреннего элемента (трубы). Однако данное обстоятельство не означает, что выполнение

наружного элемента из менее прочного материала, чем материал внутреннего элемента, должно привести к разрушению наружного элемента и всего соединения, поскольку материал наружного элемента может быть выбран с достаточными абсолютными показателями прочностных характеристик для выдерживания требуемых нагрузок без разрушения.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что материалы возражения не содержат доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», необходимо отметить следующие.

Из патента [3] известно 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, 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 и на наружной уплотнительной поверхности внутреннего элемента с конусностью 1:10 (см. формула и фиг.1 графических материалов к патенту [3]).

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от решения по патенту [3] тем, что 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: $\sigma_{T1} / \sigma_{T2} = Z_K / (Z_K - Z_n)$, 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.

При этом приведенные выше отличительные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными, т.к. согласно описанию к оспариваемому патенту оказывают влияние на технический результат, заключающийся в повышении несущей способности и герметичности соединения и облегчении его сборки-разборки (см. с.2, абз.6 и с.4 абз.1-3 описания к оспариваемому патенту). Исходя из изложенного можно констатировать, что известному из патента [3] средству не присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

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 от 09.06.2011, патент Российской Федерации на полезную модель №85605 оставить в силе.