

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ТМК - Премиум Сервис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 03.12.2010, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №95057, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №95057 на полезную модель «Герметичное резьбовое соединение нефтяных труб» выдан по заявке №2009145308/22 с приоритетом от 08.12.2009 на имя ООО «ИНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ» (Украина) (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Герметичное резьбовое соединение нефтяных труб, образованное охватываемой и охватывающей трубами с упорными коническими резьбами, контактирующими между собой коническими опорными поверхностями, выполненными соответственно на внешней поверхности охватываемой трубы на участке между конической резьбой и упорным торцом охватываемой трубы и на внутренней поверхности охватывающей трубы на участке между ее упорной поверхностью и конической резьбой, отличающееся тем, что опорные конические поверхности имеют конусность 10%, а на охватываемой и охватывающей трубах выполнены цилиндрические расточки, параллельные

оси труб, причем эти расточки выполнены таким образом, что при сборке резьбового соединения образуют полость, ограниченную цилиндрическими поверхностями указанных расточек, первым полным витком резьбы на охватываемой трубе и переходной частью между цилиндрической расточкой и конической опорной поверхностью на охватывающей трубе с возможностью осуществления контакта упорных конических поверхностей с отрицательным углом, обеспечивающим эффект самоторможения».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентного документа RU 2297512, опубл. 20.04.2007 (далее – [1]). По мнению лица, подавшего возражение, признаки, касающиеся наличия цилиндрических расточек, образования полости и обеспечения упорными коническими поверхностями с отрицательным углом эффекта самоторможения являются несущественными, поскольку они не влияют на достижение технического результата.

Для сведения лицом, подавшим возражение, были представлены интернет-распечатки справочного характера (далее – [2]) и иллюстрации распределения эквивалентных напряжений (далее – [3]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 04.04.2011 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении, касающимися несущественности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту. По мнению патентообладателя, расточки в совокупности с упорной поверхностью с отрицательным углом, обеспечивающим эффект самоторможения, являются

ключевыми элементами, обеспечивающими герметичность резьбового соединения. В отзыве подробно разобрано взаимодействие охватываемой и охватывающей труб, имеющих упорные конические поверхности с отрицательным углом и подчеркнуто, что эффект самоторможения возникает только при определенной конусности упорных поверхностей, соблюдение которой обеспечивает герметичность и прочность резьбового соединения.

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 патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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

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

Из патента [1] известно герметичное резьбовое соединение нефтяных труб, образованное охватываемой и охватывающей трубами с упорными коническими резьбами, контактирующими между собой коническими опорными поверхностями, выполненными соответственно на внешней поверхности охватываемой трубы на участке между конической резьбой и упорным торцом охватываемой трубы и на внутренней поверхности охватывающей трубы на участке между ее упорной поверхностью и конической резьбой, при этом опорные конические поверхности имеют конусность 10%, а на охватываемой и охватывающей трубах выполнены цилиндрические расточки, причем эти расточки выполнены таким образом, что при сборке резьбового соединения образуют полость, ограниченную

цилиндрическими поверхностями указанных расточек, переходной частью между цилиндрической расточкой и конической опорной поверхностью на охватывающей трубе с возможностью осуществления контакта упорных конических поверхностей с отрицательным углом, обеспечивающим эффект самоторможения.

При этом можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту «выполнение расточек параллельными оси труб»; признаки, характеризующие элементы, которыми ограничена полость «ограниченную цилиндрическими поверхностями указанных расточек, первым полным витком резьбы на охватываемой трубе и переходной частью между цилиндрической расточкой и конической опорной поверхностью на охватывающей трубе», являются несущественными, т.к. наличие полости и выполнение расточек параллельными оси труб не оказывает влияния на технический результат: «повышение надежности и эффективности герметизации соединения», поскольку при скручивании труб и работе оспариваемого герметичного соединения, нагрузка воспринимается резьбой и упорными поверхностями. Здесь следует отметить, что независимо от сказанного, признаки «полость, ограниченная цилиндрическими поверхностями указанных расточек, переходной частью между цилиндрической расточкой и конической опорной поверхностью на охватывающей трубе» известны из патентного документа [1].

Можно согласиться с патентообладателем в том, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту «контакт упорных конических поверхностей с отрицательным углом, обеспечивающий эффект самоторможения» повышают надежность и герметизацию соединения, т.к. такое выполнение соединения препятствует самораскручиванию труб, а также повреждению резьбы при скручивании труб.

В отношении довода патентообладателя о том, что эффект самоторможения возникает только при определенной конусности упорных

поверхностей, необходимо подчеркнуть, что конусность упорных поверхностей труб не конкретизирована в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, а эффект самоторможения возникает благодаря выполнению упорных конических поверхностей с отрицательным углом. При этом выполнение упорных конических поверхностей с отрицательным углом известно из патентного документа [1].

Таким образом, устройству по патентному документу [1] присущи все приведенные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.12.2010, патент Российской Федерации на полезную модель №95057 признать недействительным полностью.