

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 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 общества с ограниченной ответственностью «УралСибМонтаж» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.03.2024, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 180579, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 180579 «Упрочненная резьбовая деталь» выдан по заявке № 2017124981/06 с приоритетом от 13.07.2017. Обладателем исключительного права на данный патент является - Семков Андрей Анатольевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Резьбовая деталь, имеющая на резьбовом участке упрочнение, отличающаяся тем, что упрочнение выполнено с пропусками.

2. Резьбовая деталь по п.1, отличающаяся тем, что упрочнение выполнено на боковых гранях резьбы.

3. Резьбовая деталь по п.1, отличающаяся тем, что упрочнение выполнено на впадинах резьбы.

4. Резьбовая деталь по п.1, отличающаяся тем, что упрочнение выполнено на выступах резьбы.

5. Резьбовая деталь по п.1, отличающаяся тем, что упрочнение выполнено на боковых гранях и выступах резьбы.

6. Резьбовая деталь по п.1, отличающаяся тем, что упрочнение выполнено на боковых гранях и впадинах резьбы».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса Российской Федерации, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что совокупность всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемой полезной модели была известна из уровня техники до даты приоритета, поэтому она не является новой.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

- патентный документ CN 104531958 А, опубл. 22.04.2015 (далее – [1]);
- патентный документ US 3972084 А, опубл. 03.08.1976 (далее – [2]);
- патентный документ DE 102014012142 А, опубл. 18.02.2016 (далее – [3]).

В возражении приведены сравнительные таблицы признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту с каждым из технических решений, известных из источников информации [1]-[3].

По мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2, 3 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентного документа [1].

Признаки зависимого пункта 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентного документа [2].

Признаки зависимого пункта 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентного документа [3].

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена

возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 06.05.2024 представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

Патентообладатель не согласился с доводами возражения, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» по следующим обстоятельствам.

В техническом решении, раскрытом в патентном документе [1], отсутствуют признаки, характеризующие выполнение упрочнения на резьбовом участке резьбовой детали с пропусками. В патентном документе [1] раскрыты сведения, что впадина (D3) резьбы обработана лазером дважды. При этом в патентном документе [1] отсутствуют сведения, которые бы указывали на то, что на вершине (D4) резьбы отсутствует упрочнение, то есть имеется пропуск. Указание в возражении на то, что вершина (D4) резьбы не имеет перекрытия (то есть не обработана лазером дважды) не является основанием для того, чтобы сделать вывод о наличии в этом месте пропуска.

Из патентного документа [2] не известны существенные признаки зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В техническом решении, раскрытом в патентном документе [3], отсутствуют признаки, характеризующие выполнение упрочнения на резьбовом участке резьбовой детали с пропусками. Согласно абзацу [0037] описания патентного документа [3] на более твердом участке самонарезающий винт (10) снабжен твердым граничным слоем (2), который в свою очередь снабжен твердым покрытием (3), при этом фиг.1, лишь иллюстрирует боковую сторону профиля резьбы. Из этих сведений нельзя сделать вывод о наличии пропусков на резьбовом участке, в частности, нельзя сделать вывод об отсутствии более твердого слоя на поверхности стержня (12).

Вместе с тем с отзывом представлена скорректированная формула полезной модели по оспариваемому патенту.

Также патентообладатель 26.08.2024 представил дополнение к отзыву, в котором изложено следующее.

Согласно описанию «Задачами, на решение которых направлена заявляемая полезная модель, являются: - повышение надежности резьбового соединения, в том числе резьбового соединения бурильных труб; -увеличение ресурса работы соединения; - обеспечение длительной сохранности резьбового элемента от истирания, деформации и коррозии поверхностей; - минимизация рисков возникновения образования трещин, возникающих из-за протяженной жесткой поверхности, при воздействии на соединение больших изгибающих, крутящих, сжимающих, растягивающих, комбинированных и знакопеременных нагрузок». При этом недостатки прототипа сформулированы следующим образом: «упрочнение только впадин резьбы для некоторых видов резьбовых соединений обеспечивает недостаточную надежность и не снижает пластическую деформацию непосредственно зубьев резьбы под влиянием прилагаемых нагрузок». Протяженная жесткая поверхность в прототипе объясняется наличием азотированного слоя, который нанесен в том числе и на впадину, которая также упрочнена поверхностно-пластическим деформированием. При этом упрочнение впадин приводит к тому, что резьбовая деталь в области впадины становится прочнее и жестче. Она теряет упругость и становится менее устойчивой к изгибающим и крутящим нагрузкам. Это следует из того, что перед тем, как в поверхности резьбы образуется трещина, деталь изгибается. Чем более упругой является деталь, тем меньше вероятность появления трещины. Если деталь не гибкая, то есть жесткая, то в детали с большей вероятностью образуется трещина. При воздействии изгибающей нагрузки деформации более подвержены впадины, чем боковые поверхности или выступы резьбы. Это объясняется тем, что резьбовая деталь тоньше именно в области впадины. В подтверждение своих доводов, патентообладатель приводит следующий источник информации - Северинчик Н. А., Копей Б. В. Долговечность и надежность геологоразведочных бурильных труб. - Недра, 1979 (далее – [4]).

Исходя из чего указание в формуле на места выполнения упрочнения с пропусками, в частности – «упрочнение выполнено на боковых гранях и выступах резьбы» (которые прописаны в зависимом пункте 5) является существенным и патентообладатель предлагает внести в независимый пункт 1 данные признаки и в

связи с этим представил очередную скорректированную формулу полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (13.07.2017) правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавший на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ) в редакции, действующей на дату подачи заявки.

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

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 отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 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 пунктом 35 Требований ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при

изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Если в результате анализа формулы полезной модели установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентные документы [1]-[3] опубликованы 22.04.2015, 03.08.1976 и 18.02.2016, соответственно, то есть раньше даты приоритета (13.07.2017) оспариваемого патента, в связи с чем они могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

Наиболее близким аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является техническое решение, сведения о котором раскрыты в патентном документе [2].

Из патентного документа [2] известна резьбовая деталь (10), на резьбовом участке которой нанесен небольшой слой твердого вещества (26), при этом резьбовой участок имеет необработанные части (22) (см. строки 20-52 колонки 3 описания, фиг.1 и 2).

Здесь следует отметить, что в патентном документе [2] не содержится прямого указания на то, что выполнено упрочнение с пропусками. При этом как следует из определения поверхностное упрочнение – это общий термин, обозначающий несколько процессов к соответствующему сплаву на основе железа, поверхностный слой которого после закалки становится более твердым и износостойким, чем сердцевина («Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО "Профессионал", НПО "Мир и семья"; Санкт-Петербург, 2003 г. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/metallurgy/757/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5>)

Из указанного определения следует, что в патентном документе [2] выполнено упрочнение, поскольку поверхностный слой (26) становится более твердым. При этом как следует из описания оспариваемого патента (см. строки 24-25 страницы 4) под пропусками понимаются неупрочненные участки поверхности резьбового участка. А в техническом решении известном из патентного документа [2] имеются необработанные участки (22), на которых отсутствует упрочнение, то есть также как и в заявленном техническом решении.

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели присущи техническому решению, известному из патентного документа [2].

Следовательно, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели охарактеризованной в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В отношении зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Из описания полезной модели по оспариваемому патенту на полезную модель можно выделить пять технических результатов:

а) расширение арсенала средств по упрочнению деталей резьбовых соединений, а именно элементов резьбовых структур.

б) повышение надежности резьбового соединения, в том числе резьбового соединения бурильных труб;

в) увеличение ресурса работы соединения;

г) обеспечение длительной сохранности резьбового элемента от истирания, деформации и коррозии поверхностей;

д) минимизация рисков возникновения образования трещин, возникающих из-за протяженной жесткой поверхности, при воздействии на соединение больших изгибающих, крутящих, сжимающих, растягивающих, комбинированных и знакопеременных нагрузок.

В описании оспариваемого патента отсутствует какое-либо обоснование или сведения, обуславливающие наличие причинно-следственной связи между признаками зависимых пунктов 2-6 формулы, характеризующих конкретное место выполнения упрочнения с пропусками, в частности, на боковых гранях, на впадинах, на выступах и боковых гранях и впадинах, и указанными техническими результатами а)-д).

При этом нельзя согласиться с доводами, патентообладателя, что признаки зависимого пункта 5 «упрочнение выполнено на боковых гранях и выступах резьбы», характеризующих конкретное место выполнения упрочнения с пропусками, являются существенными, поскольку связаны причинно-следственной связью с техническим результатом д) в виду следующего.

Согласно описанию технический результат д) сформулирован с учетом недостатков наиболее близкого аналога – «упрочнение только впадин резьбы для некоторых видов резьбовых соединений обеспечивает недостаточную надежность и не снижает пластическую деформацию непосредственно зубьев резьбы под влиянием прилагаемых нагрузок». При этом влияние упомянутых признаков в

описании оспариваемого патента указано лишь в декларативном виде, а в описании отсутствует причинно-следственная связь вышеуказанных признаков с техническим результатом д).

Из вышесказанного следует, что в описании оспариваемого патента не приведена причинно-следственная связь между вышеуказанными признаками зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и приведенными в описании оспариваемого патента техническими результатами а)-д), то есть указанные признаки являются несущественными (см. пункт 35 Требований ПМ). При этом такая причинно-следственная связь признаков также не следует для специалиста в уровне техники.

Таким образом, включение признаков зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в независимый пункт 1 формулы не позволит изменить вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Представленная патентообладателем с отзывом 06.05.2024 уточненная формула, скорректирована путем включения объединенных признаков зависимых пунктов 3 и 5, характеризующих два альтернативных варианта упрочнения, в независимый пункт 1 в виде «упрочнение выполнено на боковых гранях и выступах резьбы с пропусками во впадинах резьбы», не была бы принята, поскольку такие изменения расширяют объем правовой охраны, что нарушает пункт 40 Правил ППС.

Представленная патентообладателем 26.08.2024 очередная уточненная формула была скорректирована путем включения в независимый пункт 1 признаков зависимого пункта 5 «упрочнение выполнено на боковых гранях и выступах резьбы», характеризующих конкретное место выполнения, что не нарушает пункт 40 Правил ППС.

Как было уже разъяснено выше упомянутые признаки зависимого пункта 5 формулы полезной модели являются несущественными. Кроме того, доводы патентообладателя в дополнении к отзыву от 26.08.2024, касающиеся образованию трещин не у дна резьбовой канавки, а несколько выше носят декларативный характер. Данные доводы патентообладатель подтверждает источником

информации [4] из данной области техники, однако из него не следует, что выполнение упрочнения с пропусками именно на боковых гранях и выступах резьбы приведет к полному исключению появления трещин.

Таким образом, внесение патентообладателем в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту несущественных признаков зависимого пункта 5, не изменяет вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Сведения, содержащиеся в представленных лицом, подавшим возражение, патентных документах [1] и [3], не меняют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2024, патент Российской Федерации на полезную модель № 180579 признать недействительным полностью.