

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 Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 ОАО «Очёрский машиностроительный завод» (далее – заявитель), поступившее 22.03.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.11.2018 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2018119971/06, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Муфта», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

- «1. Муфта, включающая в себя втулку;
- наружное покрытие, выполненное в виде охватывающего протектора из полимерного материала, износостойкость которого выше износостойкости материала втулки, причём охватывающий проектор соединён с втулкой;

отличающаяся тем, что внешняя поверхность охватывающего протектора имеет по существу форму цилиндра, основание которого имеет форму, которая является границей выпуклой плоской фигуры.

2. Муфта по п.1, отличающаяся тем, что охватывающий проектор выполнен из материала, включающего в себя полиамид.

3. Муфта по п.1, отличающаяся тем, что охватывающий проектор выполнен из материала, включающего в себя гроднамид.

4. Муфта по п.1, отличающаяся тем, что охватывающий проектор выполнен из материала, включающего в себя слеклопластик.

5. Муфта по п.1, отличающаяся тем, что охватывающий проектор выполнен из материала, включающего в себя армирующие волокна.

6. Муфта по п.1, отличающаяся тем, что толщина охватывающего протектора составляет от 0,5 мм до 60 мм.

7. Муфта по п.1, отличающаяся тем, что внешняя поверхность охватывающего протектора имеет по существу форму круглого цилиндра.

8. Муфта по п.1, отличающаяся тем, что внешняя поверхность охватывающего протектора имеет по существу форму выпуклой многоугольной призмы».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом было принято решение от 19.11.2018 об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента отмечено, что все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели, присущи техническому решению, известному из ГОСТ Р 51161-2002 «Штанги насосные, устьевые штоки и муфты к ним. Технические условия», рис. 4, исполнение 2, 3, пункт 4.5, таблица 4, класс муфты П(SM*), введен в действие 15.12.2002 (далее

– [1]).

При этом к существенным признакам заявленной полезной модели в решении Роспатента отнесены только признаки, касающиеся того, что внешняя поверхность охватывающего протектора имеет по существу форму цилиндра, основание которого имеет форму, которая является границей выпуклой плоской фигуры.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-8 формулы полезной модели в решении Роспатента указано, что в заявке отсутствуют сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи между признаками данных пунктов и указанным заявителем техническим результатом.

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1390 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

Заявитель отмечает в возражении, что признаки независимого пункта 1 формулы, касающиеся того, что наружное покрытие, выполнено в виде охватывающего протектора из полимерного материала, износостойкость которого выше износостойкости материала втулки, являются существенными и находятся в причинно-следственной связи с приведенным в описании техническим результатом, при этом указанные признаки, по мнению заявителя, не присущи техническому решению, раскрытому в ГОСТе [1].

Также в возражении приведен анализ сведений, содержащихся в патентном документе RU 85936 U1, дата публикации 20.08.2009 (далее – [2]). При этом, по мнению заявителя, на основании указанных сведений также не может быть сделан вывод о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, вместе с возражением заявителем была представлена скорректированная формула полезной модели, в которой признаки зависимого пункта 8 формулы полезной модели внесены в независимый пункт 1 формулы полезной модели, а зависимый пункт 7 исключен из формулы.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- страницы 10-12, 16 ГОСТа [1];
- патентный документ [2];
- запрос экспертизы по существу заявки на полезную модель от 21.08.2018 (далее – [3]);
- ответ заявителя на запрос экспертизы по существу заявки на полезную модель от 21.08.2018 (далее – [4]);
- решение об отказе в выдаче патента на полезную модель от 19.11.2018 (далее – [5]);
- описание к заявке № 2018119971/06 (далее – [6]);
- API Specification 11B «Спецификация насосных штанг, устьевых штоков и втулок, соединительных муфт, утяжеленных штанг, зажимов устьевых штоков, устьевых сальников и тройников», Американский нефтяной институт, 2010 г., стр. 2-6, 45-48 (далее – [7]).

На заседании коллегии 16.10.2019 от заявителя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (30.05.2018) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701 и вступившие в действие с 27.01.2016 года.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели

предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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 1390 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 52 Правил 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 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.

Согласно пункту 80 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат, в частности, признаки, подлежащие включению в формулу полезной модели, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 35 Требований 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.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае неподтверждения правомерности оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил ППС, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов, содержащихся в возражении, дополнительных материалах и в решении Роспатента, показал следующее.

Из ГОСТа [1] известна муфта, включающая в себя втулку и наружное покрытие, выполненное в виде охватывающего протектора. При этом охватывающий проектор соединён с втулкой, а внешняя поверхность охватывающего протектора имеет по существу форму цилиндра, основание которого имеет форму, которая является границей выпуклой плоской фигуры [см. рис. 4, исполнение 2, 3, пункт 4.5, таблица 4, класс муфты П(SM*)].

Таким образом, можно констатировать, что отличием полезной модели по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по ГОСТу [1] заключается в том, что охватывающий протектор выполнен из полимерного материала, износостойкость которого выше износостойкости материала втулки.

При этом можно согласиться с мнением заявителя в том, что, по меньшей мере, отличительный признак, касающийся выполнения охватывающего протектора из полимерного материала, является существенным для достижения технического результата, заключающегося в снижении износа оборудования колонны наносно-компрессорных труб (далее – НКТ).

Данный вывод основан на следующем.

Согласно описанию к заявке использование в качестве материала протектора более эластичного (по сравнению с металлическим протектором)

полимерного материала снижает механическое воздействие на НКТ изнутри (см. стр. 2 описания, абзац 2). Также в описании указано, что охватывающий протектор в предпочтительном варианте покрывает по существу всю боковую поверхность втулки, контактирующую в рабочем состоянии с НКТ (см. стр. 2 описания, строки 1-3 снизу).

Таким образом, в описании к заявке приведена причинно-следственная связь между указанным отличительным признаком, касающимся выполнения охватывающего протектора из полимерного материала, и приведенным в описании техническим результатом, заключающимся в снижении износа оборудования колонны НКТ.

Из сказанного выше следует, что отличительный признак, касающийся выполнения охватывающего протектора из полимерного материала, является существенными.

Таким образом, муфте, охарактеризованной в ГОСТе [1], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что полезная модель по независимому пункту 1 формулы полезной модели соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

Следовательно, решение Роспатента от 19.11.2018 об отказе в выдаче патента принято неправомерно (пункт 2 статьи 1390 Кодекса).

В отношении патентного документа [2], упомянутого в возражении, следует отметить, что данный источник информации не являлся основанием для признания заявленной полезной модели несоответствующей условию патентоспособности «новизна» и не цитировался в решении Роспатента.

Вместе с тем, проведенный анализ сведений, содержащихся в патентном документе [2], показал, что техническому решению (муфте), охарактеризованному в патентном документе [2], не присущи все

существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, заявитель с возражением представил уточненную формулу полезной модели, в которую были внесены уточнения на заседании коллегии 08.07.2019.

Представленная заявителем формула уточнена путем включения в независимый пункт 1 формулы полезной модели признаков зависимого пункта 8 формулы полезной модели, касающихся того, что внешняя поверхность охватывающего протектора имеет по существу форму выпуклой многоугольной призмы. При этом из независимого пункта 1 формулы были исключены признаки, касающиеся того, что внешняя поверхность охватывающего протектора имеет по существу форму цилиндра, основание которого имеет форму, которая является границей выпуклой плоской фигуры

Зависимый пункт 7 формулы полезной модели был исключен, а пункты 2-6 формулы остались без изменения.

Данная формула не изменяет сущность заявленной полезной модели и была принята к рассмотрению.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

По результатам проведенного поиска 16.12.2019 был представлен отчет о поиске и заключение, согласно которому заявленная полезная модель в объеме уточненной заявителем формулы полезной модели соответствует всем условиям патентоспособности.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих выдаче патента Российской Федерации на полезную модель в объеме уточненной заявителем формулы, не выявлено.

Вместе с тем на заседании коллегии 18.02.2020 заявитель представил скорректированную формулу полезной модели, которая была уточнена путем

исключения из независимого пункта 1 формулы полезной модели признаков, касающихся того, что износостойкость полимерного материала выше износостойкости материала втулки.

При этом следует отметить, что в первоначальных материалах заявки отсутствовали сведения о том, что в качестве полимерного материала протектора может быть использован любой полимер, в том числе полимер, износостойкость которого ниже износостойкости материала втулки. Согласно первоначальным материалам заявки износостойкость полимерного материала должна быть выше износостойкости материала втулки. Таким образом, исключение указанных признаков из формулы полезной модели приводит к существенному расширению ассортимента материалов, используемых для изготовления протектора и втулки, что не было предусмотрено первоначальными материалами заявки.

В связи с этим уточненная формула не была принята к рассмотрению, поскольку она содержит признаки, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки, т.е. представленные материалы признаны изменяющими заявку по существу (см. пункт 80 Правил).

Данное обстоятельство было доведено до сведения заявителя, который выразил согласие с выдачей патента на полезную модель с формулой, уточненной на заседании коллегии 08.07.2019.

Что касается документов [3]-[6], то они содержат информацию о делопроизводстве по заявке № 2018119971/06 и приведены заявителем для сведения.

В отношении спецификации [7] следует отметить, что содержащаяся в ней информация касается особенностей нанесения металлических покрытий муфт и данный источник информации приведен заявителем для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2019, отменить решение Роспатента от 19.11.2018 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной на заседании коллегии 08.07.2019.

(21) 2018119971/06

(51)МПК

F04D 13/10 (2006.01)

(57)

1. Муфта, включающая в себя втулку;

наружное покрытие, выполненное в виде охватывающего протектора из полимерного материала, износостойкость которого выше износостойкости материала втулки, причём охватывающий проектор соединён с втулкой;

отличающаяся тем, что внешняя поверхность охватывающего протектора имеет по существу форму выпуклой многоугольной призмы.

2. Муфта по п.1, отличающаяся тем, что охватывающий проектор выполнен из материала, включающего в себя полиамид.

3. Муфта по п.1, отличающаяся тем, что охватывающий проектор выполнен из материала, включающего в себя гроднамид.

4. Муфта по п.1, отличающаяся тем, что охватывающий проектор выполнен из материала, включающего в себя слеклопластик.

5. Муфта по п.1, отличающаяся тем, что охватывающий проектор выполнен из материала, включающего в себя армирующие волокна.

6. Муфта по п.1, отличающаяся тем, что толщина охватывающего протектора составляет от 0,5 мм до 60 мм.

RU 85936 U1, 20.08.2009;

ГОСТ Р 51161-2002 «Штанги насосные, устьевые штоки и муфты к ним. Технические условия», рис. 4, исполнение 2, 3, пункт 4.5, таблица 4, класс муфты П(SM*);

RU 2209293 C1, 27.07.2003;

RU 66773 U1, 27.09.2007;

US 6209667 B1, 03.04.2001.