

**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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «НТС-Лидер» (далее – заявитель), поступившее 31.08.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 09.07.2020 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2020109562/05, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Инструмент для ультразвуковой обработки и восстановления геометрических параметров конической резьбы муфт труб нефтяного сортамента», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 12.05.2020, в следующей редакции:

«Инструмент для ультразвуковой обработки конической резьбы муфт труб нефтяного сортамента, содержащий волновод, имеющий рабочую зону с резьбовой поверхностью, ответной обрабатываемой резьбе, отличающийся тем, что волновод снабжен дополнительным резьбовым участком с расположенным на нем упорным элементом, представляющим собой пару гайка-контргайка, выполненным с возможностью фиксации в

положении, соответствующем нормативным параметрам обрабатываемой резьбы».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием документов заявки требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что технический результат заявленной полезной модели, заключающийся в обеспечении возможности контролировать процесс ультразвуковой обработки без применения резьбового калибра-пробки для контроля резьбы муфты, не достигается.

Данный вывод в решении Роспатента подкреплён мнением, что не любые нормативные параметры резьбы, которые охватывает обобщенный признак «нормативные параметры резьбы», обеспечивают достижение вышеуказанного технического результата, поскольку согласно описанию заявленной полезной модели данный результат будет достигаться только в одном частном случае, когда в качестве нормативного параметра обрабатываемой резьбы рассматривается расстояние от торца муфты до конца сбег резьбы на трубе при свинчивании вручную. То есть, признаки, касающиеся определения положения гайки-контргайки, охарактеризованы в формуле со степенью обобщения, не подтвержденной описанием.

В связи с вышесказанным, в решении Роспатента указано, что одна частная форма реализации существенного признака не позволяет обобщить его до общего понятия «выполненным с возможностью фиксации в положении, соответствующем нормативным параметрам обрабатываемой резьбы», указанного в формуле полезной модели, с достижением этим общим понятием указанного заявителем технического результата.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему.

Для достижения заявленного технического результата фиксация упорного элемента должна осуществляться не в любой точке дополнительного резьбового участка, а только в точке, обеспечивающей соответствие положения упора нормативным параметрам обрабатываемой резьбы, как это показано на странице 3 описания. При этом в описании полезной модели приведены необходимые сведения о том, как определяется указанное подлежащее фиксации положение упорного элемента на дополнительном резьбовом участке в соответствии с нормативными параметрами обрабатываемой резьбы.

Также заявителем отмечено, что специалисту в данной области техники известно, что нормативные параметры резьбы трубной продукции, которым должно соответствовать положение упорного элемента, когда обрабатывающий инструмент выполняет роль резьбового калибра-пробки, различаются в зависимости от типа трубной продукции и раскрыты в соответствующем каждому типу трубной продукции ГОСТ. При этом, поскольку приведенный в описании пример осуществления полезной модели касался именно насосно-компрессорных труб, то в данном примере фиксация упорного элемента в положении, соответствующем нормативным параметрам обрабатываемой резьбы, была осуществлена, как следует из описания заявленной полезной модели, с использованием нормативных параметров из ГОСТ 633-80.

По мнению заявителя, специалисту в данной области техники обеспечено понимание на основании уровня техники смыслового содержания признака «выполненным с возможностью фиксации в положении, соответствующем нормативным параметрам обрабатываемой резьбы».

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

С учетом даты подачи заявки (04.03.2020) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В соответствии с пунктом 38 Правил ПМ если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил ПМ, установлено, что сущность

заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. Сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении

делопроизводства. При этом решение Палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения. В случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

На странице 2 описания заявленной полезной модели указан технический результат, заключающийся, как справедливо отмечено в решении Роспатента, в обеспечении возможности контролировать процесс ультразвуковой обработки без применения резьбового калибра-пробки для контроля резьбы муфты.

Данный технический результат сформулирован в сравнении с техническим решением, раскрытым в патентном документе RU 2312201 С1, опуб. 10.12.2007 (далее [1]), указанным в описании заявленной полезной модели в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат заявленной полезной модели направлен на устранение недостатков наиболее близкого аналога.

Так, согласно описанию заявленной полезной модели (страница 1 абзац 4) относительно технического решения, раскрытого в патентном документе [1], отмечено отсутствие теоретической необходимости в процессе ультразвуковой обработки осуществлять дополнительную стадию контроля обрабатываемой резьбы с использованием специального инструмента – резьбового калибра-пробки, поскольку таковым может

служить сам инструмент для ультразвуковой обработки, пока его параметры соответствуют нормативным. При этом отмечено, что в процессе эксплуатации инструмента для ультразвуковой обработки натяг его резьбы уменьшается в результате износа, что исключает возможность дальнейшего использования такого инструмента в качестве резьбового калибра-пробки и тогда требуется дополнительная стадия контроля с помощью специального резьбового калибра-пробки.

Для устранения вышеуказанного недостатка заявителем предложена совокупность признаков, отраженная в формуле заявленной полезной модели. При этом согласно странице 2 (абзац 4) описания заявленной полезной модели волновод 1 снабжен дополнительным резьбовым участком 8 с расположенным на нем упорным элементом, представляющим собой пару гайка 6 – контргайка 7 для фиксации нормального положения муфты 11 в процессе ультразвуковой обработки. Кроме того, описанием (страница 2 абзац 3) подтверждено, что выполнение упорного элемента в виде пары гайка-контргайка и его размещение на дополнительном резьбовом участке, позволяет корректировать положение упорного элемента на волноводе с учетом износа инструмента для ультразвуковой обработки, что в свою очередь обеспечит возможность контролировать процесс ультразвуковой обработки без применения резьбового калибра-пробки для контроля резьбы муфты.

При этом нельзя согласиться с доводом, приведенным в решении Роспатента, касающимся того, что не любые нормативные параметры резьбы, которые охватывает обобщенный признак «нормативные параметры резьбы», обеспечивают достижение вышеуказанного технического результата. Данный вывод основан на следующем.

Упорный элемент сам по себе не может обеспечивать какое-либо соответствие обрабатываемой резьбы нормативным параметрам. При этом в описании заявленной полезной модели на странице 3 раскрыт подробный пример реализации предложенного технического решения с реализацией

назначения и достижением заявленного технического результата. В данном примере явным образом раскрыто в каком именно положении необходимо фиксировать упорный элемент, выполненный в виде гайки-контргайки, чтобы обрабатываемая резьба муфты соответствовала нормативным параметрам. Кроме того, раскрыты условия, при которых обрабатываемая муфта признается годной после обработки, требует повторной обработки, а также в каких случаях бракуется. Также раскрыты варианты и условия необходимости регулировки положения упорного элемента на дополнительном резьбовом участке 8.

Кроме того, необходимо отметить, что нормативные параметры обрабатываемой резьбы, вопреки мнению, изложенному в решении Роспатента, обеспечиваются не столько упорным элементом, сколько именно его положением на дополнительном резьбовом участке 8. При этом положение упорного элемента в требуемом месте позволяет расположить обрабатываемую муфту в таком положении, в котором ее резьба, требующая обработки, будет расположена на резьбовой поверхности 5, которая в свою очередь и соответствует требуемым нормативным параметрам. Данный довод также основан на абзаце 4 страницы 2 описания заявленной полезной модели, в котором указано, что рабочая зона 4 волновода 1 имеет резьбовую поверхность 5, ответную обрабатываемой резьбе. Таким образом, описание (страницы 2-3) заявленной полезной модели содержит раздел «осуществление полезной модели» и пример реализации, в которых подробно описаны конструкция, сведения о назначении полезной модели, а также о возможности достижения заявленного технического результата признаками вышеприведенной формулы.

На основании вышесказанного, сведений, содержащихся в материалах заявки, достаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения позволяют сделать вывод о неправомерности решения Роспатента ввиду соответствия документов заявки требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В соответствии с нормами пункта 5.1 Правил ППС формула полезной модели была направлена на проведение информационного поиска.

По результатам информационного поиска 04.12.2020 были представлены отчет о поиске и заключение.

В заключении сделан вывод о соответствии заявленной полезной модели, охарактеризованной в вышеприведенной формуле, условиям патентоспособности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2020, отменить решение Роспатента от 09.07.2020, выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной заявителем 12.05.2020.**

(21) 2020109562/05

(51) МПК

***B23P 6/00 (2006.01)I***

***B23G 7/02 (2006.01)I***

(57) Инструмент для ультразвуковой обработки конической резьбы муфт труб нефтяного сортамента, содержащий волновод, имеющий рабочую зону с резьбовой поверхностью, ответной обрабатываемой резьбе, отличающийся тем, что волновод снабжен дополнительным резьбовым участком с расположенным на нем упорным элементом, представляющим собой пару гайка-контргайка, выполненным с возможностью фиксации в положении, соответствующем нормативным параметрам обрабатываемой резьбы.

(56) RU 2312201 C1, 10.12.2007;

RU 79478 U1, 10.01.2009;

RU 73256 U1, 20.05.2008;

RU 2092291 C1, 10.10.1997;

US 2751778 A, 26.06.1956.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание, поступившее 12.05.2020, и чертеж в первоначальной редакции заявителя.