

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 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 31256, поступившее 29.04.2011 от ООО «Советскнефторгсервис» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 31256 на группу полезных моделей «Колонна насосно-компрессорных металлических труб и насосно-компрессорная труба» выдан по заявке № 2003107217/20 с приоритетом от 21.03.2003 на имя Боровкова Дмитрия Владимировича и Уразова Бориса Владимировича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Колонна насосно-компрессорных металлических труб, содержащая соединенные между собой с помощью муфт в колонну трубы, отличающаяся тем, что для предотвращения или снижения асфальто-смолистых отложений со стороны внутренней поверхности колонны труб, последние, образующие верхнюю часть колонны труб, покрыты эмалью, причем толщина покрытия составляет 0,10-1,0 мм, в качестве покрытия используют силикатно-эмалевое покрытие, а длина участка колонны труб, покрытых эмалью со стороны внутренней поверхности, составляет от 0,05 до 1,0 общей длины, расположенной в скважине, колонны труб.

2. Насосно-компрессорная труба, содержащая выполненные на концах трубы средства для соединения труб между собой, отличающаяся тем, что для предотвращения или снижения асфальто-смолистых отложений со стороны

внутренней поверхности трубы выполнено силикатно-эмалевое покрытие, причем толщина покрытия составляет 0,10-1,0 мм, а средство соединения между собой труб выполнено в виде выполненной на наружной поверхности трубы резьбы».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что на дату приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту совокупности существенных признаков независимых пунктов 1 и 2 формулы были известны из книги Вебер В.И. «Безгрунтовое эмалирование нефтепромысловых труб и оборудования», М: ВНИИОЭНГ, 1991 г. (далее – [1]).

Кроме того, в возражении отмечено, что признаки независимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту также известны из ТУ 1390-001-01297858-96 «Трубы стальные с двухсторонним силикатноэмалевым покрытием», введены в действие 01.08.1996 (далее – [2]).

Дополнительно в возражении указывается на то, что в соответствии с ГОСТ 633-80 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним», введен в действие 01.01.1983 (далее – [3]), насосно-компрессорные трубы могут изготавливаться с защитными покрытиями внутренней поверхности, а на их наружной поверхности имеется резьба.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии (02.09.2011) поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения, отметив, что из книги [1] не известно средство того же назначения, что и устройство по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, а, именно, не известна колонна насосно-компрессорных металлических труб. При этом, по мнению патентообладателя, в указанном источнике информации приведены

сведения только о трубах для колонны насосно-компрессорных металлических труб, имеющих на внутренней поверхности силикатно-эмалевое покрытие.

Кроме того, в отзыве указано, что в книге [1] не содержится информации об оптимальном диапазоне толщин покрытия в отношении насосно-компрессорных труб, о выполнении резьбы именно на наружной поверхности труб, о покрытии эмалью именно верхней части колонны труб, а также о том, какая часть внутренней поверхности труб покрыта силикатно-эмалевым покрытием.

При этом в отзыве отмечено, что в случае, если коллегия палата по патентным спорам посчитает доводы патентообладателя не убедительными, то «может быть проведена корректировка признака, касающегося толщины».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (21.03.2003) правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 83 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 г. № 1613, с изменениями от 08.07.1999, 13 ноября 2000 г. (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона, полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона, объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 16.9 Правил ПМ, полезная модель считается соответствующей условию "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.

В соответствии с пунктом 18.3 Правил ПМ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, показал следующее.

В книге [1] описаны насосно-копрессорные металлические трубы, используемые при нефтедобыче, которые являются средством того же назначения, что и полезная модель по независимому пункту 2 формулы к оспариваемому патенту. При этом в абзаце 1 на странице 51 данного источника информации содержится указание на снабжение упомянутых труб навинчиваемыми муфтами, которые необходимы для соединения труб между собой в единую конструкцию, т.е. в конструкцию, представляющую собой колонну из упомянутых труб. Кроме того, в абзаце 3 на странице 4 книги [1] упоминается о факте спуска насосно-копрессорных труб в нагнетательную скважину, который мог быть осуществлен только при условии соединения указанных труб в колонну. Приведенная выше информация позволяет сделать вывод об известности из книги [1] колонны насосно-копрессорных металлических труб, т.е. средства того же назначения, что и полезная модель по независимому пункту 1 формулы к оспариваемому патенту.

При этом колонна насосно-компрессорных металлических труб, описанная в книге [1], также как и устройство по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту, содержит соединенные с помощью муфт металлические трубы, на внутреннюю поверхность которых нанесено силикатно-эмалевое покрытие. Насосно-компрессорная труба, описанная в этом же источнике информации, также как и устройство по независимому пункту 2 формулы по оспариваемому патенту, характеризуется наличием на ее концах наружной резьбы для соединения труб между собой и наличием на ее внутренней поверхности силикатно-эмалевого покрытия. Здесь следует отметить, что выполнение резьбы именно на наружной поверхности и на концах труб следует из указания на свинчивание муфт с труб и навинчивание муфт на трубы (см. абз. 1 на с. 51 книги [1]), что возможно произвести только при условии расположения указанных муфт снаружи и по концам соединяемых элементов.

Кроме того, в таблице 1 на странице 5 книги [1] приведена информация о выполнении силикатно-эмалевого покрытия труб толщиной 0,3 и 0,5 мм, что входит в интервал значений, содержащийся в независимых пунктах 1 и 2 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту. Мнение патентообладателя о том, что указанные значения не относятся к толщинам покрытия насосно-компрессионных труб, не соответствует действительности, поскольку приведенные в таблице 1 данные относятся к маркам эмалей «47/149» и «1-Б5», которые наносят, в том числе, и на насосно-компрессионные трубы.

В отношении признака «длина участка колонны труб, покрытых эмалью со стороны внутренней поверхности, составляет от 0,05 до 1,0 общей длины, расположенной в скважине, колонны труб», необходимо отметить следующее.

Согласно книге [1], нанесение силикатно-эмалевого покрытия на внутреннюю поверхность труб производят методом заполнения труб шликером (см. абз. 1 на с. 51 книги [1]), т.е. вся внутренняя поверхность труб оказывается покрытой указанным покрытием. Таким образом, собранная из таких труб колонна будет иметь внутреннее силикатно-эмалевое покрытие по всей своей длине, что соответствует верхнему граничному значению («1») из интервала, приведенного в независимом

пункте 1 формулы группы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом следует отметить, что выполнение силикатно-эмалевого покрытия по всей длине колонны, указывает на то, что упомянутое покрытие нанесено и на верхнюю ее часть, в связи с чем довод патентообладателя об отсутствии сведений о признаке, характеризующем покрытие эмалью именно верхней части колонны труб, в книге [1] не может быть признан обоснованным.

Таким образом, из книги [1] известны технические средства, которым присущи все приведенные в независимых пунктах 1 и 2 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристики назначения.

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 2 пункта 16.9 Правил ПМ).

Ввиду полученного вывода рассмотрение источников информации [2] и [3] нецелесообразно.

В отношении особого мнения патентообладателя, поступившего 09.09.2011, следует отметить, что содержащиеся в нем доводы, касающиеся оценки патентоспособности устройства по независимому пункту 1 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту, рассмотрены выше в настоящем заключении.

Что касается отсутствия предложения со стороны коллегии палаты по патентным спорам по корректировке формулы оспариваемого патента путем уточнения приведенного в ней интервала толщин покрытия, то оно обусловлено следующим.

Согласно описанию к оспариваемому патенту, достижение технического результата, заключающегося в повышении степени защиты от образования отложений на внутренней поверхности труб, обусловлено выполнением покрытий толщиной 0,1 – 1,0 мм. Указанный результат достигается и при реализации устройства, описанного в книге [1], в котором толщина покрытий может составлять

0,3 или 0,5 мм. Таким образом, известность из книги [1] значений толщины покрытия, входящих в указанный в формуле оспариваемого патента интервал значений, свидетельствует о несущественности остальных значений интервала с точки зрения возможности достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 31256 признать недействительным полностью.