

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекса) 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 ДжиЭл Индастриал Сервисиз ЮКей Лтд (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в Палату по патентным спорам 28.08.2009, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2331014, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2331014 на изобретение "Способ ремонта трубопроводов" выдан по заявке №2006119374/06 с приоритетом от 05.06.2006 на имя Дорофеева А.П. и Тихомирова А.Б. со следующей формулой изобретения:

«1. Способ ремонта стального трубопровода, включающий подготовку ремонтируемой трубы, протяжку секций «чулка» через участки ремонтируемой трубы и соединение секций «чулка», отличающийся тем, что «чулок» выполнен жестким и представляет собой трубу, изготовленную из полимерного материала с памятью формы, в процессе протяжки «чулок» перед вводом его в ремонтируемую трубу подвергают обжатию, а восстановление формы «чулка» происходит после его установки внутри ремонтируемой трубы, при этом внешний диаметр «чулка» лежит в пределах между внешним и внутренним диаметрами ремонтируемой трубы, а степень обжатия «чулка» лежит в пределах от 0,95 до 0,85 его первоначального диаметра.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала «чулка» используют полиэтилен средней или высокой плотности.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что внешняя поверхность «чулка» выполнена гладкой.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что внешняя поверхность «чулка» выполнена с продольными канавками.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс подготовки ремонтируемой трубы включает очистку, калибровку и антакоррозионную обработку ее внутренней поверхности.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что соединение секций «чулка» осуществляют сваркой его торцов».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении приведены следующие материалы:

- Бестраншейные технологии Интернейшнл, февраль 1998 на 2 л. в 1 экз. (далее - [1]);

- «Swageling» – технология ремонта трубопроводов.

Материалы конференции на 12 л. в 1 экз. (далее - [2]);

- «Swageling» сохраняет старинное место – технология ремонта трубопроводов. Материалы конференции на 1 л. в 1 экз. (далее - [3]);

- Патент RU 2113351 13 л. в 1 экз. (далее - [4]);

- Заявка GB 2218486 20 л. в 1 экз. (далее - [5]);

- Патент RU 2217651 5 л. в 1 экз. (далее - [6]);

- Авторское свидетельство SU 585997 3 л. в 1 экз. (далее - [7]);

- Патент RU 2159182 12 л. в 1 экз. (далее - [8]);

- Патент RU 2042517 3 л. в 1 экз. (далее - [9]).

В возражении обращается внимание на то, что в мире «широко известна» технология «Swageling» для ремонта трубопроводов различных типов и назначения, в которой внутреннюю облицовочную трубу из полимерного материала с памятью формы с начальным диаметром немного больше внутреннего диаметра ремонтируемой трубы пропускают через систему обжимающих матриц для уменьшения диаметра облицовочной трубы с последующим ее протягиванием через ремонтируемую трубу.

По мнению лица, подавшего возражение, сведения о технологии укладки труб «Swageling» стали известны в результате ее открытого использования во многих проектах.

При этом лицо, подавшее возражение, считает, что указанные сведения о технологии укладки труб включают все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту. Для подтверждения этого довода в возражении приведены материалы [1], [2] и [3].

На основании вышеуказанных доводов, в возражении сделан вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, в возражении также указывается на то, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению лица, подавшего возражение, признаки независимого пункта формулы по оспариваемому патенту известны из патентов [4], [7], [9], [5], а признаки зависимых пунктов формулы изобретения по данному патенту известны из источников информации [1], [2] (признаки п. 2 формулы), из заявки [5] (признаки п. 3 формулы), из патентов [4] и [9] (признаки п. 6 формулы).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В отзыве патентообладателя, поступившем 27.02.2010, указано, что ни в одной публикации, посвященной технологии «Swageling» не содержит сведений о степени обжатия чулка от 0,95 до 0,85 его первоначального диаметра перед его вводом в ремонтируемую трубу.

Однако, по мнению патентообладателя, вышеуказанный интервал изменения степени обжатия чулка известен из патентного документа [5].

На основании вышеуказанных доводов, в отзыве выражено согласие с тем, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В связи с этим в отзыве представлена уточненная формула изобретения.

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

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному 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) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 30.06.2003 №4852, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11 декабря 2003 №161 и зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 17.12.2003 № 5334 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Согласно подпункта (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2. Правил ИЗ, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункта (2) пункта 19.5.3. Правил ИЗ, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.3. Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

Согласно пункта 1 ст. 4 Закона уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункта 1 пункта 22.3. Правил ИЗ 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.

Согласно подпункта 2 пункта 22.3. Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования;
- для сведений, полученных в электронном виде через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM, дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального

подтверждения; - для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации,

- документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункта (9) пункта 19.5.2. Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно пункта 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и

рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Согласно пункта 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, в случае внесения патентообладателем, обладателем авторского свидетельства или свидетельства СССР по предложению Палаты по патентным спорам изменений в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Согласно пункта 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 и 1.14 настоящих Правил, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено следующее.

В возражении указано, что сведения о технологии укладки труб «Swageling» стали известны в результате ее открытого использования во многих проектах, причем лицо, подавшее возражение, считает, что из этих сведений известны все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту. Для подтверждения этого довода в возражении приведены материалы [1], [2] и [3].

Изучение материалов [1], [2] и [3] показало, что они представляют собой публикации, посвященные технологии укладки труб «Swageling» в иностранных печатных изданиях.

Из статьи [1] известен способ ремонта стального трубопровода, включающий подготовку ремонтируемой трубы, протяжку секций жесткого «чулка», представляющего собой трубу, изготовленную из полимерного материала с памятью формы, через участки ремонтируемой трубы и соединение секций «чулка», обжатие «чулка» в процессе протяжки перед вводом его в ремонтируемую трубу, восстановление формы «чулка» после его установки внутри ремонтируемой трубы, осуществление изменения внешнего диаметра «чулка» при обжатии в пределах между внешним и внутренним диаметрами ремонтируемой трубы, причем степень обжатия «чулка» составляет 0,93 его первоначального диаметра.

Сравнительный анализ признаков независимого пункта формулы по оспариваемому патенту и технического решения, известного из статьи [1] показал, что значение одной из точек диапазона изменения степени обжатия «чулка» при его протяжке по формуле оспариваемого патента, совпадает со значением степени

обжатия «чулка» по техническому решению, известному из публикации [1], а, кроме того, из него также известны все остальные признаки формулы изобретения включая характеристику его назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (п. 19.5.2.(3) Правил ИЗ).

При этом, ввиду установления несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» его проверка на соответствие условию «изобретательский уровень» не проводится (см. п.19.5.2.(9) Правил ИЗ).

Проведение анализа источников информации [2] - [9] также представляется нецелесообразным.

Патентообладатель на заседании коллегии 04.03.2010 представил еще один вариант уточненной формулы изобретения, в которую были внесены следующие изменения: в независимый п.1 формулы внесен ряд признаков зависимого п. 4.

Коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным принять данную формулу к рассмотрению.

В соответствии с требованиями п. 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

Источники информации, выявленные в процессе проведения дополнительного информационного поиска и заключение экспертизы, были направлены сторонам.

В отчете о дополнительном информационном поиске упомянут источник информации: Агапчев В.И. и др. «Применение труб из пластмасс для современной бестраншейной технологии восстановления изношенных трубопроводных коммуникаций». Строительные материалы. 2003. № 10, стр. 40-41 (далее - [10]).

В заключении экспертиза указала на то, что в выявленных в процессе проведения поиска источниках информации отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по уточненной формуле условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

На заседании коллегии, проходившем 09.09.2010, лицо, подавшее возражение, представило свое мнение относительно проведенного поиска, в котором указало на то, что при его проведении не был принят во внимание следующий источник информации - патентная заявка GB 2386169A 10.09.2003 (далее - [11]).

По мнению лица, подавшего возражение, способ футеровки трубы или трубопровода, раскрытый в источнике информации [11] включает операцию протягивания через ремонтируемую трубу предварительно обжатой трубы из пластикового материала с продольными канавками.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, из статьи [10], указанной в отчете о дополнительном информационном поиске, известно использование полиэтиленовых труб, в том числе и с продольными канавками, для ремонта трубопроводных коммуникаций.

В связи с наличием данных аргументов лица, подавшего возражение, в палату по патентным спорам было представлено мнение экспертизы, касающееся источников информации [10] и [11].

Экспертиза считает, что в тексте публикации [10] не указан технический результат, достигаемый за счет выполнения канавок на поверхности «чулка».

По поводу технического решения, известного из патентного документа [11], экспертиза отмечает, что поскольку данное решение направлено на предотвращение разрушения или прогиба стенки «чулка» (футеровочной трубы) внутрь трубопровода, вышеуказанные канавки используются только для отвода текучей среды из пространства между «чулком» и трубопроводом.

На основании вышеуказанных доводов экспертиза делает вывод, что признак уточненной формулы изобретения по оспариваемому патенту «поверхность «чулка» выполнена с продольными канавками», известный из заявки [11], направлен на достижение иного технического результата, чем в техническом решении по оспариваемому патенту.

Изучив результаты дополнительного информационного поиска, материалы, представленные на заседании коллегии, проходившем 09.09.2010, заключение и мнение экспертизы, коллегия палаты по патентным спорам считает необходимым отметить следующее.

Ближайшим аналогом, к изобретению по оспариваемому патенту, охарактеризованному уточненной формулой изобретения, является способ ремонта стальных трубопроводов, известный из статьи [1], который включает подготовку ремонтируемой трубы, протяжку секций жесткого «чулка», представляющего собой трубу, изготовленную из полимерного материала с памятью формы, через участки ремонтируемой трубы и соединение секций «чулка», обжатие «чулка» в процессе протяжки перед вводом его в ремонтируемую трубу, восстановление формы «чулка» после его установки внутри ремонтируемой трубы, осуществление изменения внешнего диаметра «чулка» при обжатии в пределах между внешним и внутренним диаметрами ремонтируемой трубы, причем степень обжатия «чулка» составляет 0,93 его первоначального диаметра.

Таким образом, изобретение по оспариваемому патенту отличается от способа по источнику информации [1] тем, что на внешней поверхности «чулка» выполнены продольные канавки, а степень обжатия «чулка» лежит в пределах от 0,95 до 0,94 и от 0,92 до 0,85.

Из патентной заявки [5] известен способ ремонта стальных трубопроводов, в котором степень обжатия «чулка» (трубы,

изготовленной из полимерного материала) составляет от 0,95 до 0,85 его первоначального диаметра.

Однако, следует отметить, что в патентном документе [5] отсутствуют какие-либо сведения о техническом результате, который достигается в результате осуществления вышеуказанного способа.

По поводу второго отличительного признака уточненного варианта формулы, касающегося наличия на внешней поверхности «чулка» продольных канавок, следует отметить, что «чулок» (полиэтиленовая футеровочная труба) с продольными гофрами используется в способе ремонта трубопроводов, охарактеризованном в публикации [10].

Из Большого толкового словаря русского языка, С-П, «Норинт», 1998, стр. 224, известно, что гофр – это волнообразная складка на поверхности ткани, металла и т.п. или на поверхности изделий из них.

Следовательно, продольные гофры известные из статьи [10], являются по существу продольными канавками, а, следовательно, признак уточненной формулы изобретения «на внешней поверхности «чулка» выполнены продольные канавки» известен из публикации [10].

Однако, в статье [10] отсутствуют какие-либо сведения о техническом результате, который достигается за счет использования пластикового «чулка» с наружными канавками при ремонте трубопроводов.

Кроме того, необходимо отметить, что «чулок» в способе, охарактеризованном в публикации [10] может устанавливаться как вплотную, так и с зазором относительно трубы ремонтируемого трубопровода. Причем зазор между трубой и «чулком» впоследствии заполняется жидкостью или отверждающей композицией.

Таким образом, в случае установки «чулка» с зазором при его протяжке отсутствует необходимость прикладывания значительных усилий для преодоления силы трения.

Следовательно, источник информации [5] и [10] не содержит сведений о влиянии указанного выше отличительного признака на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат, заключающийся в исключении радиального схлопывания, продольного выворачивания и трения между «чулком» и внутренней поверхности трубы в процессе эксплуатации, а также снижения трения при протяжке «чулка» за счет выполнения продольных канавок на его внешней поверхности.

По поводу заявки [11], следует отметить, что данный документ не был указан в возражении, кроме того, он также отсутствовал в отчете о дополнительном поиске, а следовательно, не может быть принят к рассмотрению (см. п. 2.5 Правил ППС).

Однако, целесообразно обратить внимание на то, что способ по заявке [11] направлен на вытеснение текучей среды, попавшей в пространство между «чулком» и трубой или трубопроводом, вдоль «чулка» к вентиляционному отверстию для предотвращения выгибания «чулка» при уменьшении, прекращении или прерывании потока текучей среды.

Поэтому согласно описанию к патентному документу [11] канавки на внешней поверхности «чулка» из пластикового материала, используемого в данном способе, необходимы только для отведения текучей среды из пространства между трубой и «чулком».

На основании вышеуказанного можно сделать вывод о том, что из указанных в дополнительном информационном поиске источников информации не следует известность влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками уточненной формулы изобретения по оспариваемому патенту на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено доказательств того, что изобретение, охарактеризованное уточненным вариантом формулы, представленным на заседании коллегии палаты по патентным спорам 04.03.2010, не соответствует условиям патентоспособности «новина» и «изобретательский уровень» (см. п. 19.5.2.(4) Правил ИЗ и п. 19.5.3.(2) Правил ИЗ).

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.08.2009, патент Российской Федерации на изобретение №2331014 признать недействительным частично и выдать патент Российской Федерации на изобретение с уточненной формулой, представленной на заседании коллегии палаты по патентным спорам 04.03.2010.

(21) 2006119374/06

(51)МПК

F16L 55/16 (2006.01)

(57) «1. Способ ремонта стального трубопровода, включающий подготовку ремонтируемой трубы, протяжку секций «чулка» через участки ремонтируемой трубы и соединение секций «чулка», отличающийся тем, что «чулок» выполнен жестким и представляет собой трубу, изготовленную из полимерного материала с памятью формы, в процессе протяжки «чулок» перед вводом его в ремонтируемую трубу подвергают обжатию, а восстановление формы «чулка» происходит после его установки внутри ремонтируемой трубы, при этом внешний диаметр «чулка» лежит в пределах между внешним и внутренним диаметрами ремонтируемой трубы, а степень обжатия «чулка» лежит в пределах от 0,95 до 0,85 его первоначального диаметра, а внешняя поверхность «чулка» выполнена с продольными канавками.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала «чулка» используют полиэтилен средней или высокой плотности.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс подготовки ремонтируемой трубы включает очистку, калибровку и антакоррозионную обработку ее внутренней поверхности.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что соединение секций «чулка» осуществляют сваркой его торцов

(56) US 6199591 B1 13.03.2001

RU 2025635 C1 30.12.1994

RU 2052705 C1 20.01.1996

RU 2028210 C1 09.02.1995

GB 2218486A 15.11.1989

GB 2353581A 28.02.2001

GB 2264765A 08.09.1993

RU 2031795 C1 27.03.1995

RU 2216671C2 20.11.2003

Агапчев В.И. и др. «Применение труб из пластмасс для современной бесструнштной технологии восстановления изношенных трубопроводных коммуникаций». Строительные материалы. 2003. №10, стр. 40-41(далее - [12]);

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.