

Палата 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 ЗАО «Компания “Темерсо“», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 19.01.2010, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 88416, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 88416 «Труба для скважин» выдан по заявке №2008135146/22 на имя ОАО «Первоуральский новотрубный завод», Россия (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Труба для скважин, содержащая на резьбовых концах соединительные элементы, на резьбовых поверхностях которых выполнено диффузионное цинкование, отличающаяся тем, что толщина диффузионного покрытия на резьбовой поверхности соединительных элементов составляет 31-60 мкм, при этом среднее отклонение толщины покрытия не превышает 20%».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с п. 2 ст. 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено следующее.

Признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «среднее отклонение толщины покрытия не превышает 20%» является

несущественным, поскольку не влияет на достижение заявленного технического результата – повышение герметичности и коррозионной стойкости резьбовых соединений.

При этом из уровня техники (патент РФ на полезную модель № 36427 (далее - [1]), патент РФ на полезную модель № 30913 (далее - [2]), патент на изобретение РФ № 2324857 (далее - [3])) известно техническое решение, которому присущи все существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации на полезную модель № 88416 недействительным полностью.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

От патентообладателя в палату по патентным спорам поступил отзыв по мотивам возражения, где отмечено, что полезная модель по оспариваемому соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку признак «среднее отклонение толщины покрытия не превышает 20%» является существенным и не известен из противопоставленных патентных документов [1]-[3]. По мнению патентообладателя, данный признак позволяет получить равномерное распределение покрытия вдоль всего профиля резьбы и не допустить превышения величины конструктивного зазора на вершинах резьбы с покрытием, которое в свою очередь, может привести в процессе свинчивания в резьбовом соединении к деформациям муфты и к потере герметичности резьбового соединения.

На основании изложенного, патентообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения

возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.09.2008), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности полезной модели по указанному патенту включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ, полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности “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.

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 подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.4 Правил ПМ независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.3 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.3 Правил ПМ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая

охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

При анализе аргументов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», установлено следующее.

На основании ходатайства, представленного на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, в качестве наиболее близкого аналога рассмотрено техническое решение по патентному документу [1].

Из указанного документа [1] известна труба для скважин, содержащая соединительные элементы (муфты) на резьбовых концах, причем на всех поверхностях соединительных элементов (то есть включая резьбовую поверхность) выполнено диффузионное цинкование, образующее защитное покрытие, толщина которого лежит в интервале от 15 до 150 мкм.

Указанная в формуле полезной модели по оспариваемому патенту толщина покрытия составляет 31-61 мкм, то есть, входит в интервал, известный из патента [1].

Относительно существенности признака, касающегося «среднего» отклонения толщины покрытия не более 20% целесообразно указать следующее.

Смысловое содержание понятия «среднее отклонение» не раскрыто в материалах заявки (не показано, какими методами и/или расчетами пользуются для его определения).

В описании к патенту [1] отмечено, что задачей, на решение которой направлено техническое решение по указанному патенту, является повышение коррозионной стойкости соединительных элементов (муфт),

обусловленное герметичностью резьбового соединения и хорошим сцеплением защитного покрытия с основой, что совпадает с формулировкой технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту – повышение герметичности и коррозионной стойкости резьбовых соединений труб.

При этом, специалисту в данной области техники очевидно, что чем выше будет равномерность нанесения покрытия резьбы, тем соединение будет обладать большей герметичностью и коррозионной стойкостью.

Как следует из описания к патенту [1], высокая коррозионная стойкость трубы достигается в том случае, если «резьбовые соединения труб имеют качественное, хорошо сцепленное с основой защитное покрытие, и при этом обеспечена герметичность резьбового соединения».

Таким образом, в устройстве по патенту [1] характеристики защитного покрытия резьбы уже выбираются такими, чтобы обеспечить высокую коррозионную стойкость и герметичность покрытия.

В описании к оспариваемому патенту заявитель отмечает: «металлографические исследования показали, что при среднем отклонении толщины покрытия более 20% требуемая герметичность резьбового соединения не гарантирована» (без приведения каких-либо доводов). При этом в описании полезной модели по патенту [1] имеется пример, согласно которому на резьбовых поверхностях может быть выполнено порошковое диффузионное покрытие толщиной 25_{-10}^{+5} мкм (при математическом пересчете на процентное соотношение данные отклонения составляют 20% и 40%).

Таким образом, признак «толщина покрытия не превышает 20%» не является отличительным признаком.

Таким образом, можно констатировать, что устройству по патенту [1] присущи все приведенные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая назначение.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В особом мнении, представленном 26.05.2010 патентообладатель отметил, что при толщине резьбового покрытия более 72 мкм резьба муфты не будет удовлетворять параметрам, указанным в стандартах на трубы нефтяного ассортимента, следовательно «...совокупность признаков противопоставляемой полезной модели не позволяет решить техническую задачу оспариваемой полезной модели». Действительно, из уровня техники (см., например, описание к патентному документу [3]), известно, что толщина покрытия, наносимого на муфты методом диффузионного порошкового цинкования обычно лежит в пределах 15...30 мкм, но может быть и больше - до 50 мкм. Однако, как отмечалось выше, в описании к патентному документу [1] сформулирован тот же технический результат, что и в описании к оспариваемому патенту, а интервал значений толщины слоя 31-60 мкм, указанный в формуле к оспариваемому патенту, характеризует и техническое решение по патентному документу [1]. Кроме того, следует заметить, что в описании к указанному патенту [1] указаны наиболее распространенные причины аварий - нарушение колонн в результате смятия концов обсадных труб с резьбовыми соединениями, нарушение резьбовых соединений под воздействием растягивающих нагрузок, приводящие к страгиванию и вырыву трубы из муфты, а также

коррозия резьбовых соединений муфт с обсадными трубами, приводящая к нарушению герметичности. При этом, если резьбовые соединения труб имеют качественное, хорошо сцепленное с основной защитное покрытие, и при этом обеспечена герметичность резьбового соединения, то достигается и высокая коррозионная стойкость труб обсадной колонны.

Что касается доводов патентообладателя по существу оспариваемого технического решения, изложенных в корреспонденции от 10.06.2010, то они проанализированы выше.

В отношении якобы имевшего место отказа в просьбе предоставления протокола заседания коллегии, следует отметить, что это не соответствует действительности. Так, после поступления в палату по патентным спорам данной просьбы от представителя патентообладателя в его адрес была направлена копия протокола заседания коллегии (см. корреспонденцию от 01.06.2010). При этом, следует обратить внимание на то, что отправка исходящей корреспонденции палаты по патентным спорам по факсу или по электронной почте не предусмотрена.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 19.01.2010, патент Российской Федерации на полезную модель № 88416 признать недействительным полностью.