

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия 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 ФМС Конгсберг Сабси АС (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.07.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012102821/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Подводное охлаждающее устройство» с приоритетом от 15.07.2009, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 13.10.2014, в следующей редакции:

«1. Подводный блок охлаждения флюидов скважины, содержащий первый патрубок, выполненный с возможностью сообщения по меньшей мере с одной углеводородной скважиной и образующий общий вход, второй патрубок, выполненный с возможностью сообщения с магистральным трубопроводом и образующий общий выход, причём продольная ось второго патрубка проходит по существу параллельно оси первого патрубка на расстоянии от неё, и расположенные между первым и вторым патрубками наборы охлаждающих змеевиков, причём каждый набор сформирован так, что змеевики этого набора расположены в одной плоскости, и каждый набор индивидуально подключён к патрубкам, при этом патрубки и змеевики

выполнены с возможностью направления охлаждаемых флюидов скважины так, что охлаждение указанных флюидов скважины происходит с помощью морской воды на внешних сторонах труб, отличающийся тем, что по меньшей мере один набор охлаждающих змеевиков содержит по меньшей мере три прямых трубы и по меньшей мере два 180-градусных изгиба, и два соединителя для подключения набора к патрубкам, причём указанные несколько наборов охлаждающих змеевиков размещены вместе в раме.

2. Блок по п.1, отличающийся тем, что плоскость змеевиков по меньшей мере в одном наборе расположена поперечно продольным осям патрубков.

3. Блок по п.1 или 2, отличающийся тем, что плоскости наборов змеевиков по существу параллельны.

4. Блок по п.1, отличающийся тем, что трубы имеют диаметр  $D$ , прямые трубы имеют длину  $L$ , а изгибы имеют радиус  $R$ .

5. Блок по п.4, отличающийся тем, что диаметр  $D$  выбран в интервале от 2,54 см до 5,08 см, предпочтительно 3,81 см.

6. Блок по п.4, отличающийся тем, что радиус  $R$  выбран в интервале от  $3,1D$  до  $1,9D$ .

7. Блок по п.4, отличающийся тем, что длина  $L$  выбрана в интервале от  $20D$  до  $35D$ , предпочтительно  $30D$ .

8. Блок по п.4, отличающийся тем, что прямые трубы расположены на расстоянии  $S$  друг от друга, причём расстояние  $S$  находится в интервале от  $3,0D$  до  $4,0D$ .

9. Блок по одному из п.п.4-8, отличающийся тем, что расстояние между плоскостями, образованными соседними наборами, находится в интервале от  $3,0D$  до  $4,0D$ .

При вынесении решения Роспатента от 12.12.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята приведенная выше формула.

Решение Роспатента мотивировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Данный вывод аргументирован известностью из уровня техники до даты испрашиваемого приоритета технических решений, описанных в следующих источниках информации:

WO 2008147219 A2 04.12.2008 (далее [1]);

SU 1774148 A1 07.11.1992 (далее [2]);

SU 1721426 A1 23.03.1992 (далее [3]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение 13.07.2015, в котором заявитель выражает несогласие с выводом упомянутого решения.

По мнению заявителя, в решении Роспатента не были проанализированы все признаки приведенной выше формулы заявленного изобретения.

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

С учетом даты подачи заявки (30.06.2010) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации

20.02.2009 №13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.3 Регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

В соответствии с п.24.5.3(7) Регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия приняла к рассмотрению.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, показал следующее.

Можно согласиться с заявителем в том, что в патентном документе [1] не раскрыты признаки, характеризующие наличие наборов охлаждающих змеевиков.

В патентном документе [1] не приведены сведения о том, что по меньшей мере один набор охлаждающих змеевиков содержит по меньшей мере три прямых трубы и по меньшей мере два 180-градусных изгиба, и два соединителя для подключения набора к патрубкам, причём указанные несколько наборов охлаждающих змеевиков размещены вместе в раме.

В источниках информации [2] и [3] отсутствует раскрытие признаков, характеризующих подводный блок охлаждения флюидов скважины, содержащий

первый патрубок, выполненный с возможностью сообщения по меньшей мере с одной углеводородной скважиной и образующий вход,

второй патрубок, выполненный с возможностью сообщения с магистральным трубопроводом и образующий общий выход,

причём продольная ось второго патрубка проходит по существу параллельно оси первого патрубка на расстоянии от неё, и расположенные между первым и вторым патрубками наборы охлаждающих змеевиков,

причём каждый набор сформирован так, что змеевики этого набора расположены в одной плоскости, и каждый набор индивидуально подключён к патрубкам,

при этом патрубки и змеевики выполнены с возможностью направления охлаждаемых флюидов скважины так, что охлаждение указанных флюидов скважины происходит с помощью морской воды на внешних сторонах труб.

Также в указанном решении об отказе в выдаче патента не были проанализированы признаки зависимых пунктов 4-9.

Таким образом, представленные сведения, выявленные из уровня техники при проведении экспертизы заявки по существу, являются недостаточными для вывода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Поскольку поиск, послуживший основанием для вынесения упомянутого решения, был проведен не в полном объеме, в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС дело заявки было направлено для проведения дополнительного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска 29.12.2015 были представлены заключение экспертизы и отчет о дополнительном информационном поиске.

В заключении сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности решений, описанных в следующих источниках информации:

WO 2008147219 A2 04.12.2008 (далее [1]);

SU 1774148 A1 07.11.1992 (далее [2]);

SU 1721426 A1 23.03.1992 (далее [3]);

US 2008060786 A1 13.03.2008 (далее [4]);

WO 2008004886 A1 10.01.2008 (далее [5]);

ГОСТ 2.401-68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей пружин (далее [6]).

После ознакомления с указанным заключением и отчетом о дополнительном информационном поиске от 20.04.2016 заявителем был представлен отзыв, в котором было выражено несогласие с мнением экспертизы.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в упомянутом заключении, показал следующее.

Как указывалось выше, в патентном документе [1] не раскрыты признаки, характеризующие наличие наборов охлаждающих змеевиков.

Также в патентном документе [1] нет сведений о том, что по меньшей мере один набор охлаждающих змеевиков содержит по меньшей мере три

прямых трубы и по меньшей мере два 180-градусных изгиба, и два соединителя для подключения набора к патрубкам, причём указанные несколько наборов охлаждающих змеевиков размещены вместе в раме.

В источниках информации [2] и [3] отсутствует раскрытие признаков, характеризующих подводный блок охлаждения флюидов скважины, содержащий

первый патрубок, выполненный с возможностью сообщения по меньшей мере с одной углеводородной скважиной и образующий вход,

второй патрубок, выполненный с возможностью сообщения с магистральным трубопроводом и образующий общий выход,

причём продольная ось второго патрубка проходит по существу параллельно оси первого патрубка на расстоянии от неё, и расположенные между первым и вторым патрубками наборы охлаждающих змеевиков,

причём каждый набор сформирован так, что змеевики этого набора расположены в одной плоскости, и каждый набор индивидуально подключён к патрубкам,

при этом патрубки и змеевики выполнены с возможностью направления охлаждаемых флюидов скважины так, что охлаждение указанных флюидов скважины происходит с помощью морской воды на внешних сторонах труб.

В источниках информации [4] и [5] не раскрыто, что известное устройство содержит набор охлаждающих змеевиков, размещённых вместе в раме и при этом каждый набор содержит по меньшей мере один набор охлаждающих змеевиков, который содержит по меньшей мере три прямых трубы и по меньшей мере два 180-градусных изгиба, и два соединителя для подключения набора к патрубкам.

Также в источниках информации [4] и [5] не раскрыто, что указанные несколько наборов охлаждающих змеевиков размещены вместе в раме.

Относительно источника информации [6] необходимо отметить, что нём приведено изображение пружин, но нет изображения труб, в том числе змеевиков. В связи с этим можно отметить, что источник информации [6] не содержит каких-либо признаков заявленного решения.

Таким образом, представленное заключение, основанное на результатах дополнительно проведённого поиска, не содержит доводов, на основании которых возможно сделать вывод о несоответствии заявленного решения, охарактеризованного приведённой выше формулой, условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В то же время на заседании коллегии от 22.04.2016 также было установлено следующее.

Анализ известного уровня техники показал, что известно решение, раскрытое в источнике информации [5], в котором раскрывается подводный блок охлаждения флюидов скважины (см. стр. 1 описания, строки 7-14; стр. 3, строки 18-21; стр. 5, строки 22-25). Также в источнике информации [5] раскрыто, что известное решение содержит первый патрубок выполненный с возможностью сообщения по меньшей мере с одной углеводородной скважиной и имеющей общий вход (см. Фиг. 1, поз. 1 патрубок, который имеет общий вход для флюида) и второй патрубок выполненный с возможностью сообщения с магистральным трубопроводом и образующим общий выход (Фиг. 1, поз. 2 патрубок, который имеет общий выход для флюида). При этом в источнике информации [5] раскрыто решение, в котором продольная ось второго патрубка проходит по существу параллельно оси первого патрубка на расстоянии от неё (см. фиг. 1, поз. 1 и поз. 2). Также в источнике информации [5] показано, что между первым и вторым патрубками расположен набор охлаждающих труб, причём каждая из указанных охлаждающих труб индивидуально подключена к патрубкам (см. фиг. 1, поз. 3, стр. 4, строки 11-14, а также поз. 1-2). При этом из



источника информации [5] известно, что патрубки и охлаждающие трубы выполнены с возможностью направления охлаждаемых флюидов скважины так, что охлаждение указанных флюидов скважины происходит с помощью морской воды на внешних сторонах труб (стр. 3, строки 18-21).

При этом в [5] не раскрыто, что охлаждающие трубы выполнены в виде набора охлаждающих змеевиков. Также не раскрыто, что по меньшей мере один набор охлаждающих змеевиков содержит по меньшей мере три прямых трубы и по меньшей мере два 180-градусных изгиба, и два соединителя для подключения набора к патрубкам. Также в источнике информации [5] не раскрыто, что указанные несколько наборов охлаждающих змеевиков размещены вместе в раме.

В соответствии с описанием заявленное решение направлено на обеспечение возможности легкого сбора и адаптации для определённого подводного использования, чтобы достичь необходимого уровня охлаждения (см. стр. 1, последний абзац описания заявки).

В связи с этим необходимо отметить, что в рассматриваемой формуле не выявлено признаков, которые обеспечивали бы достижение указанного выше технического результата. Действительно, в независимом пункте 1 рассматриваемой формулы указаны признаки, которые характеризуют наличие в заявленном решении компонентов определённого вида – патрубки, змеевики, состав змеевиков. При этом подобная характеристика компонентов не позволяет определить какие-либо особенности заявленного решения, которые облегчают его сборку и/или обеспечивают возможность проведения адаптации для определённого подводного использования. В описании заявки также не показано, что подобная характеристика решения с привлечением отмеченных выше признаков является достаточной для указания на возможность облегчения сборки в целом и возможность проведения адаптации для определённого подводного использования.

В связи с этим признаки независимого пункта 1 не обеспечивают возможность достижения заявленного технического результата. В соответствии с п.24.5.3(7) Регламента известность указанных выше отличительных признаков производится без учёта их влияния на указанный технический результат.

Из уровня техники известно решение, раскрытое в патентном документе [3], в котором раскрыто исполнение охлаждающих труб в виде набора охлаждающих змеевиков (см. фиг. 2, поз. 6; колонка 5, строка 57). Причём в патентном документе [3] также раскрыто, что набор охлаждающих змеевиков содержит по меньшей мере три прямых трубы и по меньшей мере два 180-градусных изгиба (указанное следует из фиг. 1 и фиг. 2, которая является проекцией фиг. 1 по стрелки А. На указанных фигурах видно, что каждый змеевик имеет по меньшей мере три прямых трубы и по меньшей мере два 180-градусных изгиба). Также из патентного документа [3] известно, что несколько наборов охлаждающих змеевиков размещены вместе в раме. На фиг. 1 графических материалов к патентному документу [3], показано, что известное решение содержит корпус 1, в котором установлены змеевики (реферат). На фиг. 2 графических материалов к патентному документу [3], которая является проекцией фиг. 1 по стрелке А, показано, что корпус выполнен в виде рамы – периметр рамы обозначен крестиками. Таким образом, из патентного документа [3] известно, что несколько наборов охлаждающих змеевиков размещены вместе в раме. Дополнительно необходимо отметить, что в патентном документе [3] указывается на возможность выполнения змеевиков съёмными (колонка 6, строки 31-32). Также в этом патентном документе отмечено, что после снятия змеевиков устанавливаются заглушки (колонка 6, строки 33-34). Из указанного следует, что змеевики должны содержать два соединителя для подключения (с учётом конструкции змеевиков, показанной на фиг. 1, из которой следует, что

каждый змеевик крепиться при помощи двух концов).

Из изложенного следует, что решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 рассматриваемой формулы, основано на замене части известного средства другой известной частью. Таким образом, заявленное решение, охарактеризованное в независимом пункте 1, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (24.5.3(3) Регламента).

Относительно зависимых пунктов необходимо отметить следующее.

В зависимом пункте 2 характеризуется, что плоскость змеевиков по меньшей мере в одном наборе расположены поперечно продольным осям патрубков.

В патентном документе [3] раскрыто, что плоскости наборов змеевиков параллельны (указанное следует из фиг. 2 графических материалов к патентному документу – вид по стрелке А, позиция 6). В патентном документе [5] раскрыты параллельные охлаждающие трубы, расположенные поперечно патрубкам (фиг. 1, поз. 3, поз. 1 и 2).

В связи с этим замена указанных охлаждающих труб на указанные известные змеевики также обеспечит расположение последних поперечно патрубкам.

Также в источнике информации [3] раскрыто, что трубы змеевиков имеют диаметры, прямые трубы имеют длину, а изгибы имеют радиус.

Таким образом, из источника информации [3] известны признаки зависимых пунктов 2-4.

Зависимые пункты 5-9 характеризуют диапазоны конструктивных размеров. В описании не показано, каким образом указанные диапазоны влияют на технический результат. В связи с этим можно заключить, что они выбираются обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования. Указанное мнение

также было подтверждено представителем заявителя во время коллегии.

Таким образом, приведенный в возражении вывод о соответствии изобретения по заявке 2012102821/03 условию патентоспособности «изобретательский уровень» неправилен.

Учитывая вышеизложенное, на заседании от 22.04.2016 коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 13.07.2015, изменить решение Роспатента от 12.12.2014 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.**