

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 изобретение № 2297512, поступившее 13.10.2011 от ОАО «Выксунский металлургический завод» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2297512 на изобретение "Герметичное резьбовое соединение нефтепромысловых труб " выдан по заявке № 2005105828/03 с приоритетом от 02.03.2005. В настоящее время исключительное право на изобретение принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «ОАО «Таганрогский металлургический завод» (далее – патентообладатель).

Патент Российской Федерации № 2297512 выдан со следующей формулой изобретения:

«Герметичное резьбовое соединение нефтепромысловых труб, включающее охватываемую и охватывающую трубы с коническими резьбами и коническими опорными поверхностями, первые контактирующие между собой из которых выполнены соответственно на внешней поверхности торцевого участка охватываемой трубы в виде конической поверхности с конусностью в сторону оси этой трубы и на внутренней поверхности охватывающей трубы на участке между конической резьбой и телом трубы, а вторые контактирующие поверхности

выполнены соответственно на охватываемой трубе в виде конической торцевой поверхности с углом конусности в направлении конической резьбы на этой трубе и ответной торцевой конической поверхности на охватывающей трубе, выполненной на участке перехода первой конической поверхности этой трубы к ее телу, отличающееся тем, что конические резьбы выполнены с конусностью 1:16, конические опорные поверхности на внешней поверхности торцевого участка охватываемой трубы и на внутренней поверхности охватывающей трубы выполнены с конусностью 1:10 в сторону оси этой трубы, конические торцевые поверхности выполнены с углом конусности 15° в направлении конической резьбы на соответствующей трубе, при этом на охватывающей трубе на участке перехода конической резьбы к телу трубы выполнена окружная канавка для выдавливания масла, а коническая резьба типа Баттресс с углом профиля 13° выполнена с витками в сечении, имеющими вид неравномерной трапеции с опорной гранью витка, расположенной под увеличенным углом к направлению действия нагрузки".

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

В возражении указано, что изобретение по оспариваемому патенту для специалиста явным образом следует из уровня техники. В подтверждении данного мнения в указанном возражении приведены следующие источники информации:

- патент FR 2798716, опубликован 23.03.2001 (далее – [1]);
- справочник Е.А.Сароян «Трубы нефтяного сортамента», М., «Недра», 1987 г. (далее – [2]);
- ГОСТ Р 51906-2002 «Соединения резьбовые обсадных, насосно-компрессорных труб и трубопроводов и резьбовые калибры для них» (далее – [3]);
- книга М.Н.Иванов, В.Н.Иванов «Детали машин», М., «Высшая школа», 1975 г. (далее – [4]).

Кроме того, в возражении отмечено, что признак формулы изобретения по оспариваемому патенту «канавка для выдавливания масла» не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания, поскольку в описании изобретения по оспариваемому патенту не раскрыто как и за счет чего указанная канавка имеет возможность выдавливать масло.

В возражении также отмечено, что для толкования признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту – «неравномерной трапеции» и «с опорной гранью витка, расположенной под увеличенным углом» следует учитывать сведения, приведенные в описании изобретения по оспариваемому патенту, из которого следует, что под неравномерной трапецией понимается неравнобедренная трапеция, а под увеличенным углом расположения опорной грани витка – угол равный 3^0 .

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии палаты по патентным спорам поступил отзыв на указанное возражение, а на заседании коллегии палаты по патентным спорам дополнения к данному отзыву.

В отзыве и дополнительных материалах к отзыву отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту имеет иное назначение, чем решение по патенту [1], а именно, резьбовое соединение по патенту [1] не характеризуется герметичностью.

Кроме того, по мнению патентообладателя, ни из одного из приведенных в возражении источников информации не известен признак формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение окружной канавки для выдавливаемого масла. При этом данный признак является существенным, поскольку влияет на технический результат, заключающийся в повышении герметичности соединения. Влияние наличия канавки на герметичность объясняется тем, что при осуществлении резьбового соединения излишки масла выдавливаются в указанную канавку, уменьшая зазор резьбового соединения.

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

С учетом даты подачи заявки (02.03.2005), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I, 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 изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста 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 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 подпункту 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 установлена 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 3 пункта 19.4 Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением данного условия, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или использованные для его характеристики понятия, включенные в формулу изобретения, во внимание не принимаются.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что признак формулы изобретения по оспариваемому патенту «канавка для выдавливания масла» не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Действительно, в описании к оспариваемому патенту не раскрыто, каким образом и за счет чего канавка обладает способностью осуществлять выдавливание масла.

На заседании коллеги палаты по патентным спорам от патентообладателя поступила просьба о переносе заседания коллегии палаты по патентным спорам в связи с тем, что в ФИПС 16.12.2011 было подано ходатайство об исправлении очевидной ошибки в формуле изобретения по оспариваемому патенту, а именно, просьба о замене признака «для выдавливания масла» на признак «для выдавливаемого масла». Заседание коллегии было перенесено.

26.01.2012 ФИПС принял решение об удовлетворении упомянутого ходатайства. В формулу изобретения по оспариваемому патенту были внесены соответствующие изменения.

Смысловое содержание уточненного признака - «окружная канавка для выдавливаемого масла» с учетом пояснений, приведенных в отзыве патентообладателя, может быть понято специалистом как наличие свободного объема, предназначенного для заполнения его маслом, выдавливаемым из зазора между соединяемыми элементами резьбового соединения при их свинчивании.

Техническое решение по патенту [1] является средством того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту, а именно, герметичным резьбовым соединением нефтепромысловых труб. Мнение патентообладателя о том, что резьбовое соединение по патенту [1] не является герметичным, не соответствует действительности. Так, в описании к патенту [1] указано, что резьбовое соединение «применяется в соединительных муфтах, используемых для соединения труб, в частности ... для трубопроводов для транспортировки жидкостей или газа под давлением, например, пара, газа или нефти...» (см. абз.1 на с.2 перевода описания к патенту [1]). Таким образом, исходя из области использования указанного резьбового соединения и условий его работы, оно не может не быть герметичным.

При этом описанное в патенте [1] резьбовое соединение, также как соединение по оспариваемому патенту, включает охватываемую и охватывающую трубы с коническими резьбами и коническими опорными поверхностями, первые контактирующие между собой из которых выполнены соответственно на внешней

поверхности торцевого участка охватываемой трубы в виде конической поверхности с конусностью в сторону оси этой трубы и на внутренней поверхности охватывающей трубы на участке между конической резьбой и телом трубы, а вторые контактирующие поверхности выполнены соответственно на охватываемой трубе в виде конической торцевой поверхности с углом конусности в направлении конической резьбы на этой трубе и ответной торцевой конической поверхности на охватывающей трубе, выполненной на участке перехода первой конической поверхности этой трубы к ее телу (см. с. 2-5 перевода описания, фиг.1-5 графических материалов и перевод пунктов 1-4 формулы к патенту [1]).

Однако, из патента [1] не известен признак «на охватывающей трубе на участке перехода конической резьбы к телу трубы выполнена окружная канавка для выдавливаемого масла». Так, в представленных с возражением формуле и описании к патенту [1] не содержится каких-либо упоминаний о наличии окружной канавки на охватывающей трубе. На фигурах 1 и 5 графических материалов к патенту [1] между охватывающей 6 (23) и охватываемой 7 (22) трубами можно видеть наличие едва различимого щелевидного зазора, не обозначенного какой-либо позицией. Однако установить, что указанный зазор является окружной канавкой, выполненной именно на охватывающей трубе и предназначенной для выдавливаемого масла, не представляется возможным.

Кроме того, отличие резьбового соединения по независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому патенту от резьбового соединения по патенту [1] состоит в том, что конические резьбы выполнены с конусностью 1:16, конические опорные поверхности на внешней поверхности торцевого участка охватываемой трубы и на внутренней поверхности охватывающей трубы выполнены с конусностью 1:10 в сторону оси этой трубы, конические торцевые поверхности выполнены с углом конусности 15° в направлении конической резьбы на соответствующей трубе, а коническая резьба типа Баттресс с углом профиля 13° выполнена с витками в сечении, имеющими вид неравномерной трапеции с опорной

гранью витка, расположенной под увеличенным углом к направлению действия нагрузки.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся известности из уровня техники упомянутых выше отличительных признаков показал, что из справочника [2] известно выполнение конических опорных поверхностей на внешней поверхности торцевого участка охватываемой трубы и на внутренней поверхности охватывающей трубы с конусностью 1:10 в сторону оси этой трубы и конических торцевых поверхностей с углом конусности 15° в направлении конической резьбы на соответствующей трубе, при этом в резьбовом соединении применена резьба типа Баттресс (см. с. 317, 332, рис.16.2, 16.4 справочника [2]).

Параметры резьбы Баттресс, а именно выполнение конической резьбы с конусностью 1:16 и углом профиля 13° с витками в сечении, имеющими вид неравнобедренной трапеции с опорной гранью витка, расположенной под увеличенным углом к направлению действия нагрузки, известны из ГОСТа [3] (см. пункт 4.3, рис.5, 6 ГОСТа [3]).

Однако, ни из одного из источников информации [2] - [4] не известен признак «на охватывающей трубе на участке перехода конической резьбы к телу трубы выполнена окружная канавка для выдавливаемого масла».

Так, в тексте представленных с возражением страниц 317, 332, 334 справочника [2] не содержится каких-либо упоминаний о наличии окружной канавки на охватывающей трубе. Из рис.16.4 на странице 332 справочника [2] можно установить, что между охватывающей 2 и охватываемой 1 трубами имеется едва различимый зазор, не обозначенный какой-либо позицией. Однако установить, что указанный зазор является окружной канавкой, выполненной именно на охватывающей трубе и предназначенной для выдавливаемого масла, не представляется возможным.

В ГОСТе [3] приведены параметры упорной резьбы Баттресс обсадных труб, но не содержится какой-либо информации о выполнении окружной канавки на данных трубах.

На страницах 24-27 книги [4] описаны элементы резьбовых соединений. Однако, ни один из указанных элементов не характеризуется наличием участка перехода конической резьбы к телу трубы, на котором выполнена окружная канавка.

Таким образом, из уровня техники лицом, подавшим возражение, выявлена известность не всех отличительных признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, а, следовательно, нельзя признать, что оно явным образом следует для специалиста из уровня техники (см. подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что в возражении не приведено доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.10.2011, патент на изобретение № 2297512 оставить в силе.