

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 ЗАО «НИПЦ «НефтеГазСервис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.03.2011, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2347136, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2347136 на изобретение «Способ обнаружения дефектов внутрипромысловых трубопроводов» выдан по заявке №2007142585/06 с приоритетом от 19.11.2007 на имя Николаева А.М., Николаева Е.А. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Способ обнаружения дефектов внутрипромысловых трубопроводов, включающий измерение над трубопроводом характеристик магнитного поля в процессе перемещения датчика вдоль трубопровода, выявление потенциально опасных участков трубопровода и определение их положения на местности, вскрытие этих участков и осуществление в них ультразвукового контроля, отличающийся тем, что ультразвуковой контроль осуществляют, возбуждая в контролируемом участке трубопровода упругие изгибные и продольные колебания, и

одновременно подвергают его импульсной нагрузке путем частичного перекрытия потока жидкости на конце контролируемого участка, а о наличии дефектов судят по уменьшению амплитуды и несущей частоты отраженных сигналов».

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 «промышленная применимость».

В подтверждение данного мнения в возражении указаны следующие источники информации:

- Патентный документ RU 2301941 С1 12.01.2006 - далее [1];
- Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов РД 39 – 132 – 94, утвержденные Минтопэнерго РФ 30.12.93 г., стр. 3, 4, 5, 16, 17 - далее [2].

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду наличия в его формуле ряда признаков, выраженных таким образом, что на основании известного уровня техники не обеспечивается возможность понимания их смыслового содержания.

К вышеуказанным признакам в возражении отнесены: «внутрипромысловые трубопроводы, ... измерение над трубопроводом характеристик магнитного поля, ... выявление потенциально опасных участков трубопровода, вскрытие этих участков».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

Отзыв патентообладателя поступил 27.04.2011, в нем были представлены следующие материалы:

- Техническое заключение [3];

- Экспертное заключение [4];
- Экспертное заключение [5];
- Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом РД 102-008-2002, Москва, 2003 [6];
- Технический отчет [7];
- Материалы из Интернет [8];
- Система неразрушающего контроля виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения. Справочное пособие. Москва, Государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России». 2003 [9];
- Материалы из Интернет [10].

Кроме того, к отзыву были приложены страницы 6-9, 92-95 Правил по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов РД 39 – 132 – 94 [2], представленных в возражении.

В отзыве отмечено, что «вскрытие опасного участка трубопровода», в соответствии с Правилами [2] означает «проведение шурфования в месте обнаружения дефектного участка трубопровода».

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

С учетом даты подачи 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 сентября 1992 г. №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

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

Согласно подпунктам (2) и (3) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем

общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (4) пункта 3.3.1. Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» было установлено следующее.

В качестве довода, подтверждающего несоответствие изобретения

по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лицо, подавшее возражение, указало на наличие в формуле изобретения следующих признаков: «внутрипромысловые трубопроводы, ... измерение над трубопроводом характеристик магнитного поля, ... выявление потенциально опасных участков трубопровода, вскрытие этих участков», которые, по его мнению, не обеспечивают возможность понимания специалистом их смыслового содержания на основании известного уровня техники.

Как следует из текста возражения, под невозможностью понимания смыслового содержания вышеуказанных признаков лицо, подавшее возражение, имеет ввиду невозможность реализации данных признаков, поскольку возможность уяснения их смыслового содержания не вызывает сомнения.

По поводу признака формулы изобретения по оспариваемому патенту «внутрипромысловые трубопроводы» необходимо указать следующее.

Данный признак содержится в родовом понятии формулы изобретения по оспариваемому патенту, отражающем его назначение - «способ обнаружения дефектов внутрипромысловых трубопроводов».

В описании к оспариваемому патенту указано, что способ используется для выявления дефектов в трубопроводах, применяемых для перекачки нефти, нефтепродуктов, пластовых вод (страница 2).

Термин «внутрипромысловый» известен из Правил [2], представленных в возражении и в отзыве патентообладателя, где отмечено, что к внутрипромысловым трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные «для транспорта нефти, газа и воды нефтяных месторождений» (страница 4).

Таким образом, в случае осуществления способа по оспариваемому

патенту возможна реализация его назначения, а, именно, обнаружение дефектов внутрипромысловых трубопроводов.

В отношении признака формулы изобретения по оспариваемому патенту «измерение над трубопроводом характеристик магнитного поля», целесообразно подчеркнуть следующее.

На страницах 2, 3 и 4 описания к оспариваемому патенту указано, что при осуществлении способа сначала выявляют опасные участки, а именно, «дефектные участки трубопровода» путем измерения над трубопроводом характеристик магнитного поля с помощью бесконтактного комплекса магнитометрической диагностики.

Здесь необходимо напомнить, что привлечение описания и для толкования формулы изобретения предписывается пунктом 4 статьи 3 Закона.

Общеизвестно, что в основе магнитометрической диагностики состояния трубопровода лежит магнитометрический метод измерений, который в соответствии «Большой Российской энциклопедией» позволяет определить магнитный момент исследуемого объекта (трубопровода), а затем вычислить характеристики его магнитного поля: индукцию, намагниченность вещества и напряженность магнитного поля (см. словарную статью «Магнитные измерения». «Большая Российская энциклопедия», 2001).

Кроме того, следует обратить внимание на то, что приведенный в возражении патентный документ [1] и указанный в описании к оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога представляет собой способ обнаружения дефектов внутрипромысловых трубопроводов, который включает измерение характеристик магнитного поля над трубопроводом, а именно, «измерение величины магнитной индукции».

По поводу признака формулы изобретения по оспариваемому патенту «выявление потенциально опасных участков трубопровода», необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту, опасными участками трубопровода являются участки, содержащие дефекты, причем в соответствии с Правилами [2] к дефектам трубопроводов относится, например: «уменьшение первоначальной толщины стенки трубы под воздействием коррозии или эрозии» (страница 92).

В отношении признака формулы «вскрытие участков трубопровода» целесообразно подчеркнуть, что поскольку способ, защищенный оспариваемым патентом, применяется для «находящихся в эксплуатации подземных трубопроводов» (реферат к оспариваемому патенту), для осуществления доступа к опасному участку («дефектному участку») необходимо произвести выемку грунта.

На основании вышеуказанных доводов, следует, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость".

Ввиду сделанного выше вывода проведение анализа материалов [3] - [10] не представляется целесообразным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.03.2011, патент Российской Федерации на изобретение №2347136 оставить в силе.