

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**КОЛЛЕГИИ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Лялина Станислава Викторовича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.03.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2638383, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2638383 на группу изобретений «Контейнер для подачи ингибитора в скважину (варианты)» выдан по заявке №2016151105/03 с приоритетом от 23.12.2016 на имя ООО «КР-Петролеум» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой, характеризующей группу изобретений:

«1. Контейнер для подачи ингибитора в скважину, включающий перфорированный корпус, внутри которого размещена, по меньшей мере, одна цилиндрическая емкость, заполненная ингибитором и снабженная по торцам съемной крышкой и днищем, отличающийся тем, что емкость не закреплена внутри корпуса и размещена в нем с образованием зазора между ее наружными

стенками и внутренней поверхностью корпуса, при этом емкость выполнена перфорированной в радиальном направлении, причем перфорация в емкости выполнена в виде отверстий диаметром 1-7 мм, а крышка и днище емкости выполнены глухими, корпус контейнера снабжен по торцам перфорированными нижней и верхней заглушками, или перфорированной нижней и глухой верхней заглушками, причем перфорационные отверстия в корпусе выполнены в его верхней и/или в средней частях, а соотношение суммарной площади отверстий в корпусе контейнера к суммарной площади перфорационных отверстий во всех емкостях, находящихся внутри корпуса, составляет 1 к (0,003-70) соответственно.

2. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что его корпус выполнен в виде металлической трубы.

3. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что цилиндрическая емкость выполнена из полимерного материала, преимущественно, полиэтилена или полиэтилентерефталата.

4. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что внутри корпуса над крышкой верхней емкости размещена перфорированная шайба, выполненная с возможностью продольного перемещения в корпусе.

5. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что перфорационные отверстия в стенках емкости выполнены под углом 10-80 градусов к продольной оси, а в корпусе контейнера - под углом 30-150 градусов.

6. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что в корпусе контейнера размещено 1-10 емкостей с ингибитором.

7. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что он объединен в модуль из нескольких контейнеров и при этом его корпус соединен с корпусом другого контейнера посредством муфты.

8. Контейнер для подачи ингибитора в скважину, включающий перфорированный корпус, внутри которого размещена, по меньшей мере, одна цилиндрическая емкость, заполненная ингибитором и снабженная по торцам

съемной крышкой и днищем, отличающийся тем, что емкость выполнена в виде цилиндрической капсулы с торцевыми выступами, имеющими закругленную форму, и снабженной глухой съемной крышкой и глухим днищем, выполненным заодно с телом капсулы, причем капсула не закреплена внутри корпуса и размещена в нем с образованием зазора между ее наружными стенками и внутренней поверхностью корпуса, при этом капсула выполнена перфорированной и перфорация выполнена в виде отверстий диаметром 1-7 мм, а корпус контейнера снабжен по торцам перфорированными нижней и верхней заглушками, или перфорированной нижней и глухой верхней заглушками, причем перфорационные отверстия в корпусе выполнены в его верхней и/или в средней частях, а соотношение суммарной площади отверстий в корпусе контейнера к суммарной площади перфорационных отверстий во всех капсулах, находящихся внутри корпуса, составляет 1 к (0,003-70) соответственно.

9. Контейнер по п. 8, отличающийся тем, что его корпус выполнен в виде металлической трубы.

10. Контейнер по п. 8, отличающийся тем, что торцевые выступы имеют закругленную форму подобно полусферической.

11. Контейнер по п. 8, отличающийся тем, что цилиндрическая капсула выполнена из полимерного материала, преимущественно, полиэтилена или полиэтилентерефталата.

12. Контейнер по п. 8, отличающийся тем, что внутри корпуса, над крышкой верхней капсулы размещена перфорированная шайба, выполненная с возможностью продольного перемещения в корпусе.

13. Контейнер по п. 8, отличающийся тем, что в корпусе контейнера размещено 1-10 емкостей с ингибитором.

14. Контейнер по п. 8, отличающийся тем, что толщина стенок капсулы составляет 1-10 мм.

15. Контейнер по п. 8, отличающийся тем, что перфорационные отверстия в корпусе контейнера выполнены под углом 30-150 градусов к продольной оси.

16. Контейнер по п. 8, отличающийся тем, что он объединен в модуль из нескольких контейнеров и при этом его корпус соединен с корпусом другого контейнера посредством муфты».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, документы оспариваемого патента содержат недостоверную информацию о прототипе изобретения по оспариваемому патенту, а материалы оспариваемого патента не содержат информации о способах получения приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Патентный документ RU 2552276 С1, дата публикации 10.06.2015 (далее – [1]);

- Патентный документ RU 2405915 С1, дата публикации 10.12.2010 (далее – [2]);

- Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-92/2018 от 17.09.2018 (далее – [3]);

- Патентный документ RU 2342519 С2, дата публикации 27.12.2008 (далее – [4]);

-ГОСТ 55020-2012 Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов (далее – [5]);

- ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление (далее – [6]);

- ГОСТ 24705-2004 Резьба метрическая (далее – [7]);

- ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия», М., Стандартиформ, 2006 г., стр. 7, 8 (далее – [8]);

- ГОСТ 32626-2014 «Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия», М., Стандартиформ, 2015 г., стр. 2 (далее – [9]);

- ГОСТ 17379-2001 Заглушки эллиптические (далее – [10]);

- ГОСТ 11860-85 Гайки колпачковые (далее – [11]);

- ГОСТ Головки соединительные для пожарного оборудования (далее – [12]);

- Путилов К.А. Курс физики. Т.1, 11-е издание, М., 1963, 560 стр. (далее – [13]).

- Кочергин С.М. Краткий курс физической химии. М., Высшая школа, 1978, 312 стр. (далее – [14]);

- Никольский А.Б. Химия. Учебник для вузов. СПб., Химиздат, 2001, 512 стр. (далее – [15]).

По мнению лица, подавшего возражение группа изобретений по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность существенных признаков изобретения по оспариваемому патенту известна из патентного документа [1].

В возражении отмечено, что описание к оспариваемому патенту «не содержит научных и экспериментальных доказательств» о получении технического результата, заключающегося в повышении продолжительности дозирования ингибитора в пластовую жидкость, поскольку, согласно известным из источников информации [13]-[15] сведениям, продолжительность дозирования зависит от температуры.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на понятие «регулируемые дозирующие механизмы», приведенное в патентном документе [1] и которое, согласно Постановлению Суда [3], следует из патентного документа [2].

Анализ источников информации [4]-[12] в возражении отсутствует.

В отношении доводов, касающихся того, что документы оспариваемого патента содержат недостоверную информацию о прототипе изобретения по оспариваемому патенту, лицо, подавшее возражение, отмечает, что в описании к оспариваемому патенту искажена суть решения, охарактеризованного в наиболее близком аналоге (патентном документе [1]), а приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат является искусственно полученным.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, решению, раскрытому в наиболее близком аналоге [1] и приведенному в описании к оспариваемому патенту, патентообладателем было приписано наличие элемента конструкции (фильтра), который в упомянутом источнике информации [1] отсутствует. На данный элемент конструкции был возложен ряд негативных факторов, преодоление которых как раз и приводит к достижению технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры осуществления изобретений не подтверждают возможность достижения технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту, заключающегося в повышении продолжительности дозирования реагента.

Доводы в отношении зависимых пунктов 2-7 и 9-16 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в возражении отсутствуют.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 29.04.2019 поступил отзыв.

В отзыве указано следующее.

По мнению патентообладателя группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

По мнению патентообладателя устройство, охарактеризованное в

независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от указанного ближайшего аналога следующими признаками:

- емкость не закреплена внутри корпуса (1),
- размещена в корпусе с образованием зазора между ее наружными стенками и внутренней поверхностью корпуса (2),
- емкость выполнена перфорированной в радиальном направлении (3),
- перфорация выполнена в виде отверстий диаметром 1-7 мм (4),
- корпус контейнера снабжен по торцам перфорированными нижней и верхней заглушками, или перфорированной нижней и глухой верхней заглушками (5),
- перфорационные отверстия в корпусе выполнены в его верхней и/или в средней частях (6),
- соотношение суммарной площади отверстий в корпусе контейнера к суммарной площади перфорационных отверстий во всех капсулах, находящихся внутри корпуса, составляет 1 к (0,003-70), соответственно (7).

Устройство, охарактеризованное в независимом пункте 8 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от указанного ближайшего аналога приведенными выше признаками (1)-(7), а также следующими признаками:

- емкость выполнена в виде цилиндрической капсулы с торцевыми выступами, имеющими закругленную форму, и снабженной глухой съемной крышкой и глухим днищем, выполненным заодно с телом капсулы, при этом капсула выполнена перфорированной (8).

Исходя из вышеизложенного, патентообладатель делает вывод о соответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении довода возражения о том, что документы оспариваемого патента содержат недостоверную информацию о прототипе изобретения по

оспариваемому патенту и что формат текста оспариваемого патента не соответствует статусу патента Российской Федерации, патентообладатель отмечает, что данные обстоятельства не являются основанием для признания патента недействительным.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры осуществления изобретений не подтверждают возможность достижения технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту, в отзыве отмечено следующее.

По мнению патентообладателя описание к оспариваемому патенту содержит как теоретические обоснования, подтверждающие возможность достижения технического результата, так и экспериментальные данные, подтверждающие возможность осуществления группы изобретений и достижения при этом технического результата.

В отношении выраженного лицом, подавшим возражение, мнения о том, что приведенные в формуле и в описании к оспариваемому патенту сведения противоречат общепризнанным законам математики и физики, патентообладатель отмечает, что оно не соответствует действительности.

В частности, патентообладатель отмечает, что утверждение лица, подавшего возражение, о том, что при возможном смещении емкостей внутри корпуса будут перекрыты все отверстия корпуса, является некорректным, поскольку емкости внутри корпуса могут частично менять свое положение, но зазор между стенками емкостей и внутренней поверхностью корпуса всегда будет присутствовать. Так как диаметр емкостей всегда меньше внутреннего диаметра корпуса, то невозможно будет перекрыть все отверстия в корпусе и, следовательно, всегда будет происходить омывание боковой поверхности емкости.

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



С учетом даты подачи заявки (23.12.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ) и Требования к документам заявки на выдачу патент на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) 13.07.2016 № 0001201607130001.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

- несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;
- несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники,
- наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату,
- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, имеющие одну и ту же дату приоритета,
- выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 46 Правил ИЗ, если формула изобретения содержит группу изобретений, проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил ИЗ, проводится в отношении каждого из изобретений, входящих в группу. Если формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил ИЗ, проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретений по независимым пунктам 1 и 8 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В независимых пунктах 1 и 8 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями, характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения устройств по оспариваемому патенту.

В отношении несоответствия изобретений по независимым пунктам 1 и 8 упомянутой формулы условию патентоспособности «новизна» в возражении приведен патентный документ [1].

Источники информации [2] и [3] приведены в возражении лишь для обоснования понятия «регулируемые первичные и вторичные дозирующие механизмы», присутствующего в патентном документе [1].

Источники информации [8]-[12] приведены в возражении для характеристики признака «заглушки картриджа», известного из патентного документа [1].

Источники информации [13]-[15] приведены в возражении для обоснования процессов диффузии/растворения.

Анализ источников информации [4]-[7] показал, что ни один из них не раскрывает устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 или 8 формулы по оспариваемому патенту.

Из патентного документа [1] известен контейнер для подачи ингибитора в скважину, включающий перфорированный корпус (5), внутри которого размещена, по меньшей мере, одна цилиндрическая емкость (1), заполненная ингибитором и снабженная по торцам съемной крышкой (3) и днищем (2, 3). При этом емкость (1) помещают в секцию корпуса (5), т.е., соответственно, с образованием зазора между наружными стенками (емкости) и внутренней поверхностью корпуса (5). Днище (2) емкости (1) может быть выполнено глухими. Корпус контейнера (5) снабжен по торцам нижней и верхней заглушками. Причем перфорационные отверстия (7) в корпусе выполнены в его верхней и в средней частях [см. формула, стр. 7, строка 2-стр. 8, строка 26, фиг. 1-3].

Таким образом, можно констатировать, что каждый из вариантов выполнения контейнера по независимому пункту 1 формулы отличается от решения, раскрытого в патентном документе [1], по меньшей мере, следующими признаками:

- емкость не закреплена внутри корпуса (1);
- нижняя заглушка у корпуса контейнера является перфорированной, а верхняя заглушка является либо перфорированной, либо глухой (2);
- емкость выполнена перфорированной в радиальном направлении, причем перфорация в емкости выполнена в виде отверстий диаметром 1-7 мм (3);
- крышка емкости выполнена глухой (4);
- соотношение суммарной площади отверстий в корпусе контейнера к суммарной площади перфорационных отверстий во всех емкостях, находящихся внутри корпуса, составляет 1 к (0,003-70), соответственно (5).

Каждый из вариантов выполнения контейнера по независимому пункту 8 формулы отличается от контейнера, раскрытого в патентном документе [1], по меньшей мере, упомянутыми выше признаками (1)-(5), а также следующими признаками:

- емкость имеет торцевые выступы закругленной формы и снабжена глухой крышкой (6).

Что касается признаков, выраженных альтернативными понятиями, касающихся того, что перфорационные отверстия в корпусе выполнены только в его верхней или в его средней части (7), то данные признаки также не раскрыты в патентном документе [1].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что независимые пункты 1 и 8 формулы, характеризующие группу изобретений по оспариваемому патенту, содержат признаки, которые не присущи решению, раскрытому в патентном документе [1].

На основании изложенного можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретения по независимым пунктам 1 и 8 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующими условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил ИЗ).

В связи с вышесделанным выводом, доводы возражения о несущественности отличительных признаков и доводы, касающиеся того, что приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения не подтверждают возможность достижения приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата, не оценивались, поскольку данная оценка не влияет на вывод о соответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов, изложенных в возражении и касающихся того, что документы оспариваемого патента содержат недостоверную информацию о прототипе изобретения по оспариваемому патенту, следует отметить, что наличие данного факта не является основанием для признания патента недействительным согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса.

В отношении постановления Суда по интеллектуальным правам [3], представленного лицом, подавшим возражение, следует отметить, что данное постановление касается дела по оспариванию действия иного патента и приведенный в нем анализ не относится к оценке патентоспособности данного изобретения.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, касающегося того, что примеры осуществления, приведенные патентообладателем, являются фальсифицированными, можно отметить, что установление факта фальсификации данных не относится к компетенции Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.03.2019, патент Российской Федерации на изобретение №2638383 оставить в силе.**