

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. №321-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 15.10.2018, 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 условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень». Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, документы оспариваемого патента содержат недостоверную информацию о прототипе изобретения по оспариваемому патенту, формат текста оспариваемого патента не соответствует статусу патента Российской Федерации заявки и 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 C1, дата публикации 10.06.2015 (далее – [1]);
- Патентный документ RU 2405915 C1, 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 2379478 C1, дата публикации 20.01.2010 (далее – [4]);
- Патентный документ RU 2182658 C1, дата публикации 20.05.2002 (далее – [5]);
- Патентный документ RU 2165009 C1, дата публикации 10.04.2001 (далее – [6]);

- Патентный документ RU 2227206 C1, дата публикации 20.04.2004 (далее – [7]);
- Патентный документ RU 2386791 C2, дата публикации 20.04.2010 (далее – [8]);
- Патентный документ RU 2584710 C1, дата публикации 20.05.2016 (далее – [9]);
- Патентный документ RU 2342519 C2, дата публикации 27.12.2008 (далее – [10]);
- Патентный документ RU 2277627 C2, дата публикации 10.06.2006 (далее – [11]);
- ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия», М., Стандартиформ, 2006 г., стр. 7, 8 (далее – [12]);
- ГОСТ 32626-2014 «Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия», М., Стандартиформ, 2015 г., стр. 2 (далее – [13]).

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что формула, характеризующая группу изобретений по оспариваемому патенту, не основана на описании, приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат не раскрыт в описании, сведения, приведенные в формуле и в описании к оспариваемому патенту, противоречат общепризнанным законам математики и физики, а приведенные в описании примеры осуществления изобретений по оспариваемому патенту не подтверждают возможность достижения приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата., заключающегося в повышении продолжительности дозирования реагента в пластовую жидкость.

В частности, в возражении выражено мнение, что размещение не

закрепленной цилиндрической емкости в корпусе с образованием зазора между емкостью и корпусом не представляется возможным, поскольку в результате смещения не закрепленной емкости в теле корпуса часть отверстий емкости перекроется внутренней стенкой корпуса, т.е. образование зазора не будет происходить, что в свою очередь не позволит достигнуть упомянутый выше технический результат.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что изобретения по оспариваемому патенту не могут быть осуществлены при использовании перфорации в емкости, выполненной в виде отверстий диаметром 1-7 мм, и при соотношении суммарной площади отверстий в корпусе контейнера к суммарной площади перфорационных отверстий во всех емкостях, находящихся внутри корпуса, составляющем 1 к (0,003-70), соответственно, поскольку при определенных значениях и соотношениях данных количественных признаков устройства по оспариваемому патенту не являются работоспособными, а также будет иметь место противоречие законам науки.

В подтверждение данных доводов лицо, подавшее возражение, приводит математический расчет.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, отметило, что ближайшими аналогами для группы изобретений по оспариваемому патенту является устройство, описанное в патентном документе [1].

По мнению лица, подавшего возражение 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 и размещена в нем с образованием зазора между ее наружными стенками и внутренней поверхностью корпуса (1),

- наличие перфорированных и глухих заглушек у корпуса контейнера (2),
- 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 (3),

- перфорационные отверстия в корпусе выполнены в его верхней и/или в средней частях (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).

Устройство, охарактеризованное в независимом пункте 8 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от указанного ближайшего аналога упомянутыми признаками (1)-(5), а также следующими признаками:

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

По мнению лица, подавшего возражение, упомянутые выше отличительные признаки, касающиеся того, что емкость размещена в корпусе с образованием зазора между ее наружными стенками и внутренней поверхностью корпуса, а также признаки (2)-(6), известны из патентного документа [1].

Доводы об известности из патентного документа [1] признака, касающегося того, что емкости не закреплены внутри корпуса (см. признак (1)), в возражении не приводятся, однако указано, что наличие данного признака в формуле ведет к ухудшению существующего уровня техники.

Кроме того, в отношении данного признака, касающегося того, что емкости не закреплены внутри корпуса, в возражении отмечено, что сведения, указанные в формуле, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, противоречат сведениям, приведенным в описании к оспариваемому патенту, поскольку согласно упомянутой формуле емкости не

закреплены, а согласно описанию емкости закреплены заглушками, которые служат для предотвращения выпадения емкостей из корпуса при эксплуатации устройства в вертикальном положении, т.е. заглушки представляют собой фиксирующие механизмы.

Одновременно с этим в возражении отмечено, что в описании изобретения к оспариваемому патенту отсутствует причинно-следственная связь между упомянутыми отличительными признаками (1)-(6) и техническим результатом, приведенным в описании изобретения к оспариваемому патенту, заключающимся в повышении продолжительности дозирования реагента в пластовую жидкость, в связи с чем отличительные признаки (1)-(6) не являются существенными.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что отличительные признаки (1)-(6) также известны из патентных документов [4]-[11] и ГОСТов [12], [13].

На основании изложенного в возражении сделан вывод о том, что изобретения по независимым пунктам 1 и 8 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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 и приведенному в описании к оспариваемому патенту, патентообладателем было приписано наличие элемента конструкции (фильтра), который в упомянутом источнике информации 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.

Также в возражении отмечено, что описание к оспариваемому патенту содержит ряд утверждений, в отношении которых не имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смысловых содержаний. На основании этого, а также в связи с тем, что описание к оспариваемому патенту содержит недостоверную информацию о наиболее близком аналоге и сведения, противоречащие научным данным, лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что формат текста оспариваемого патента не соответствует статусу патента Российской Федерации.

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 в пластовую жидкость.

Также в возражении указано, что формула, характеризующая группу изобретений по оспариваемому патенту, не основана на описании, поскольку в формуле указано, что диаметр отверстий перфорации составляет 1-7 мм, а в примере 4, приведенном в описании указано значение 70 мм.

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 10.12.2018 поступил отзыв.

В отзыве указано следующее.

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

В отзыве отмечено, что в описании изобретения к оспариваемому патенту указано назначение изобретений, а также приведены сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение по обоим вариантам с реализацией назначения.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» в отзыве отмечено, что ближайшими аналогами для группы изобретений по оспариваемому патенту является устройство, описанное в патентном документе [1].

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).

В отзыве отмечено, что в противопоставленных в возражении источниках информации [2]-[13] не раскрыты все отличительные признаки, содержащиеся в независимых пунктах 1 и 8 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Кроме того, по мнению патентообладателя, в указанных источниках информации отсутствует подтверждение известности влияния данных отличительных признаков на технический результат, приведенный в описании к оспариваемому патенту, заключающийся в повышении продолжительности дозирования ингибитора в необходимой дозировке за счет равномерности растворения ингибитора при различных температурных скважинных условиях и при различном, в том числе и повышенном, содержании механических примесей в пластовой жидкости.

При этом в отзыве отмечено, что в описании к оспариваемому патенту приведена причинно-следственная связь упомянутых отличительных признаков с указанным выше техническим результатом и сделан вывод, что указанный технический результат обеспечивается совокупностью признаков изобретений по оспариваемому патенту.

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

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.

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, касающегося того, что изобретения по оспариваемому патенту не могут быть осуществлены при использовании определенных значений и соотношений приведенных в формуле количественных признаков, в отзыве отмечено, что представленные в

возражении примеры расчета являются некорректными и данный расчет проведен без учета ряда факторов, в том числе без учета скважинных условий.

В отношении довода возражения о несоответствии значений размеров отверстий перфорации, указанных в формуле и в примере 4, патентообладатель отмечает, что была допущена техническая ошибка и вместо значения 70 мм следует читать 7 мм.

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 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 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.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

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 66 Правил ИЗ при проверке промышленной применимости изобретения устанавливается, может ли изобретение быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

Согласно пункту 75 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований ИЗ к документам заявки; 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 заявленного изобретения; анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не

выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата; признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к

которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

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 «промышленная применимость», показал следующее.

Как справедливо отмечает патентообладатель, в описании изобретения к оспариваемому патенту указано назначение изобретений «устройства для дозирования реагента-ингибитора в жидкую среду, которое может быть использовано при дозировании растворами реагента в восходящем потоке пластовой жидкости, преимущественно, в высокотемпературных скважинах» (см. абзац 1 описания).

Также в описании к оспариваемому патенту приведены сведения, раскрывающие, как могут быть осуществлены изобретения по обоим вариантам с реализацией указанного назначения, а именно:

- приведены ссылки на чертежи по обоим вариантам (фиг. 1 и 2);
- приведено описание конструкции контейнеров в статическом состоянии с указанием конкретных узлов, деталей, их взаимосвязи, материалов выполнения, расположения на чертежах;
- описано функционирование элементов и составных частей устройств и устройств в целом со ссылками на чертежи;
- описаны габариты и допустимое количество составных частей устройства и устройства в целом;
- приведены примеры расчета суммарных площадей отверстий в корпусе контейнера и в емкостях, а также их соотношения, в зависимости от количества

и диаметра перфорационных отверстий;

- приведены экспериментальные данные по осуществлению изобретения по обоим вариантам для подтверждения возможности осуществления группы изобретений по оспариваемому патенту и достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением по оспариваемому патенту,

- в описании к оспариваемому патенту приведены сведения об испытаниях устройства по оспариваемому патенту, проведенных в промышленных условиях, и продолжительности работы устройства в данных условиях.

При этом в возражении выражено мнение о том, что сведения, приведенные в формуле и в описании к оспариваемому патенту, противоречат общепризнанным законам математики и физики и, соответственно, устройства по оспариваемому патенту не являются работоспособными.

Однако в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие данные выводы.

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что приведенные в возражении математические расчеты, подтверждающие выводы о неработоспособности устройств по оспариваемому патенту, являются некорректными, поскольку при расчете используются произвольные значения параметров, а количественные значения параметров, указанных в формуле, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, являются взаимосвязанными, их выбор зависит от ряда факторов и выбирают только те значения, которые, исходя из сведений, приведенных в описании к оспариваемому патенту, будут обеспечивать работоспособность устройств.

О взаимосвязи количественных параметров, приведенных в формуле, и работоспособности устройств, охарактеризованных в формуле, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, также свидетельствуют приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры осуществления и доводы патентообладателя.

В отношении довода возражения о несоответствии значений размеров отверстий перфорации, указанных в формуле и в примере 4, можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что данное несоответствие связано с наличием очевидной технической ошибки, возможность устранения которой может быть рассмотрена в установленном законом порядке.

Таким образом, возражение не содержит доводы, позволяющие признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

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 «изобретательский уровень», 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 «изобретательский уровень» в возражении приведены патентные документы [1], [4]-[11], а также ГОСТы [12] и [13].

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].

При этом нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что заглушки, которыми снабжен корпус, являются фиксирующими устройствами и служат для закрепления емкости внутри корпуса, поскольку указанные заглушки служат для предотвращения выпадения емкостей из корпуса при эксплуатации контейнера, они не связаны с емкостью жестко и не ограничивают перемещение емкости в теле корпуса.

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].

При этом анализ представленных с возражением патентных документов [2], [4]-[11], а также ГОСТов [12] и [13], показал, что ни в одном из них не раскрыт, по меньшей мере, отличительный признак (5), касающийся того, что 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.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что независимые пункты 1 и 8 формулы, характеризующие группу изобретений по оспариваемому патенту, содержат признаки, которые не присущи решениям, раскрытым в источниках информации [1],[2], [4]-[13].

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 «изобретательский уровень» (см. пункт 76 Правил ИЗ).

В связи с вышесделанным выводом известность остальных отличительных признаков, известность влияния всех отличительных признаков на достижение приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата, заключающегося в повышении продолжительности дозирования реагента в пластовую жидкость, а также 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 изменяет вывод о соответствии группы

изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении доводов, изложенных в возражении и касающихся того, 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, 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.

От лица, подавшего возражение, поступило особое мнение от 24.12.2018 и корреспонденция от 28.12.2018, в которых затронуты вопросы технического характера, по существу повторяющие доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше.

Что касается доводов, изложенных в особом мнении и касающихся просьбы лица, подавшего возражение, поступившей 18.12.2018, рассматривать доводы возражения, касающиеся несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», как доводы в отношении несоответствия группы изобретений условию патентоспособности «новизна», то следует отметить, что согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иного, чем в возражении, условия охраноспособности изобретения.

В отношении продемонстрированных лицом, подавшим возражение, видеороликов следует отметить, что данные видеоролики не могут быть

приняты в качестве аргументированных доводов несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, поскольку не позволяют установить наличие или отсутствие признаков, характеризующих конструктивное выполнение элементов устройств, приведенных в формуле изобретения по оспариваемому патенту и показанных на видео, и, следовательно, установить соответствие данных устройств.

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 15.10.2018, патент Российской Федерации на изобретение №2638383 оставить в силе.