

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии палаты по патентным спорам  
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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Хазиева Н.Н. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 19.03.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.01.2014 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке №2012141798/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ добычи нефти на обводненных месторождениях», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Способ добычи нефти на обводненных месторождениях путем откачки продукции скважины насосом, который устанавливают в скважине, отличающийся тем, что при установке насоса приемный патрубок размещают выше уровня границы раздела нефть-вода с возможностью откачки нефти, расположенной над уровнем столба воды, при этом используют насос с производительностью, обеспечивающей расход откачки нефти не более величины притока нефти в скважину».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что заявленное изобретение для специалиста явным образом следует из сведений, содержащихся в патентном документе RU 2228433 С2, опубл. 10.05.2004 (далее – [1]).

В решении Роспатента отмечено, что заявленное изобретение отличается от известного технического решения по патентному документу [1] тем, что приемный патрубок насоса размещают выше границы раздела нефть-вода. При этом, для специалиста очевидно, что для откачки только нефти приемный патрубок насоса размещают выше границы раздела нефть-вода.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении процитирован ряд строк из описания к патентному документу [1], проанализирована фиг. 1 графических материалов патентного документа [1] и сделан вывод об отсутствии в упомянутом патентном документе следующих признаков формулы заявленного изобретения: «приемный патрубок насоса размещают выше уровня границы раздела нефть-вода с возможностью откачки нефти, расположенной над уровнем столба воды, при этом используют насос с производительностью, обеспечивающей расход откачки нефти не более величины притока нефти в скважину».

От заявителя 03.07.2014 поступило дополнение к возражению, в котором подтверждаются доводы возражения, а также содержится информация о преимуществах заявленного изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.10.2012), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс и 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 регламента ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не

соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту (1) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ 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 (9) пункта 24.5.2 Регламента в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. Признаки, упомянутые на дату приоритета заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные

материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, изложенных в возражении и дополнении к возражению, а также доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Ближайшим аналогом заявленного изобретения является техническое решение по патентному документу [1].

Из патентного документа [1] (см. пункт 1 формулы и фиг. 1 графических материалов) известен способ добычи нефти из обводняющихся скважин путем откачки продукции скважины насосом, который устанавливают в скважине. При этом для стабилизации рентабельности эксплуатации скважины, в данном способе «изменяют режим притока и подъема добываемой скважинной продукции... уменьшают приток воды в добываемой скважинной продукции... при одновременном уменьшении глубины спуска и производительности глубинного насоса, при которых обеспечивают меньшую скорость подъема пластовой воды по сравнению со скоростью всплытия в ней нефти, имеющей меньшую плотность, а также за счет увеличения фронта вытеснения нефти и повышения давления в нефтяном пласте, как результат резкого уменьшения притока воды из пласта в скважину».

Указанные сведения позволяют сделать вывод о том, что приток

нефти в скважину будет превышать приток воды, что позволит нефти накапливаться в верхней части скважины (выше уровня воды). При этом, для добычи только нефти (в соответствии с родовым понятием независимого пункта 1 формулы изобретения, назначением технического решения по патентному документу [1] является способ добычи нефти из обводняющихся скважин) приемный патрубок насоса необходимо размещать выше уровня границы раздела нефть-вода. Для этого, как указано выше, в способе по патентному документу [1] (см. пункт 1 формулы) «одновременно уменьшают глубину спуска и производительность глубинного насоса». Таким образом, из патентного документа [1] известны сведения о том, что производительность насоса подбирают в соответствии с количеством нефти находящейся над уровнем столба воды в скважине.

Если не обеспечить упомянутые выше условия, например, опустить патрубок ниже раздела нефть-вода, то насос будет захватывать воду. Или если производительность насоса будет обеспечивать расход больше того количества нефти, которое поступает в скважину, то он будет захватывать воздух или воду, в случае повышения ее уровня.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что все признаки, включая характеристику назначения, приведенные в формуле заявленного изобретения, известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1], то есть, заявленное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с подпунктом (9) пункта 24.5.2 Регламента в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

В связи с отсутствием заявителя на заседании коллегии, в его адрес была направлена соответствующая корреспонденция, с предложением представить свои доводы относительно вновь выявленных на заседании коллегии обстоятельств. Также заявителю было предложено, в случае

необходимости, представить уточненную формулу изобретения.

В корреспонденции, поступившей 05.11.2013, заявитель по-прежнему отмечает, что признаки формулы заявленного изобретения «при установке насоса приемный патрубок размещают выше уровня границы раздела нефть-вода с возможностью откачки нефти, расположенной над уровнем столба воды, при этом используют насос с производительностью, обеспечивающей расход откачки нефти не более величины притока нефти в скважину» не известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1]. Кроме того, к упомянутой корреспонденции приложена уточненная формула изобретения.

Что касается процитированных признаков формулы заявленного изобретения то, как было показано выше, они известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1] (см. пункт 1 формулы изобретения и фиг. 1 графических материалов).

Относительно уточненной формулы изобретения необходимо отметить, что она изменяет сущность заявленного изобретения, поскольку содержит признак «насос, который устанавливают в скважине ниже динамического уровня жидкости», отсутствующий в формуле и описании изобретения, содержащихся в заявке на дату подачи (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ).

Целесообразно отметить, что данный признак указан в описании к заявке в разделе «Уровень техники» применительно к ближайшему аналогу, однако признаки, упомянутые на дату приоритета заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ).

В связи с изложенным, уточненная формула не может быть принята к анализу при оценке соответствия заявленного изобретения условиям

патентоспособности.

Таким образом, доводы заявителя, изложенные в корреспонденции, поступившей 05.11.2014, и уточненная формула изобретения, содержащаяся в упомянутой корреспонденции, не позволяют изменить приведенный выше вывод о не соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.03.2014, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.01.2014 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.**