

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «Нефтепромсервис-Пермь» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.06.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2636060, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2636060 на группу изобретений «Регулируемый способ подачи реагентов и устройство для его осуществления» выдан по заявке № 2017107002/03 с приоритетом от 02.03.2017 на имя Лялина Станислава Викторовича (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Способ подачи реагента в добывающую скважину или во внутритрубное пространство поверхностного промыслового оборудования, включающий размещение устройства с реагентом в стволе скважины или во внутритрубном пространстве поверхностного

промышленного оборудования и растворение реагента добываемой жидкостью, проникающей в устройство, которым осуществляется дозированная подача жидких и/или твердых реагентов посредством внутренних и наружных ступеней дозирования, отличающийся тем, что одна из ступеней дозирования выполнена регулируемой, а вторая нерегулируемой, в качестве указанного устройства используют камерный контейнер, содержащий по меньшей мере одну камеру с установленными в каждой камере по меньшей мере одним наружным и по меньшей мере одним внутренним дозатором, одни из которых, внутренние или наружные, выполняются регулируемыми, а вторые нерегулируемыми, при этом указанные камеры заполнены реагентом, а наружные дозаторы расположены в той части камер контейнера, которая образуется между внутренними дозаторами или внутренним дозатором и заглушкой камеры в емкости смешения.

2. Устройство для подачи жидкого и/или твердого реагента в скважину или во внутритрубное пространство поверхностного промышленного оборудования, выполненное в виде камерного контейнера, состоящего по меньшей мере из одной камеры с установленными в каждой камере по меньшей мере одним наружным и по меньшей мере одним внутренним дозатором, отличающееся тем, что одни из дозаторов, внутренние или наружные, выполняются регулируемыми, а вторые нерегулируемыми, при этом указанные камеры заполнены реагентом, а наружные дозаторы расположены в той части камер контейнера, которая образуется между внутренними дозаторами или внутренним дозатором и заглушкой камеры в емкости смешения.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устройство состоит из одной камеры.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устройство состоит из нескольких камер, последовательно соединенных по торцам.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что наружные дозаторы в камерах выполнены регулируемыми, а внутренние дозаторы нерегулируемыми.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что наружные дозаторы в камерах выполнены нерегулируемыми, а внутренние дозаторы регулируемыми.

7. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что устройство состоит из одной камеры.

8. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что устройство состоит из нескольких камер, последовательно соединенных по торцам.

9. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что наружные дозаторы в камерах выполнены регулируемыми, а внутренние дозаторы нерегулируемыми.

10. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что наружные дозаторы в камерах выполнены нерегулируемыми, а внутренние дозаторы регулируемыми».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С возражением представлены копии следующих материалов:

- патентный документ RU 2405915 C1, опуб. 10.12.2010 (далее [1]);
- патентный документ US 2014/0263095 A1, опуб. 18.09.2014 (далее [2]);
- патентный документ RU 2386791 C2, опуб. 20.04.2010 (далее [3]);
- патентный документ RU 2342519 C2, опуб. 27.12.2008 (далее - [4]);
- ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике. Термины и определения», Стандартиформ, М., введен в действие 01.03.2017, с. 1-2 (далее - [5]).

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, отмечает, что ближайшими аналогами для группы

изобретений являются технические решения, раскрытые в патентном документе [1].

По мнению лица, подавшего возражение, способ, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы, и устройство, охарактеризованное в независимом пункте 2 формулы, имеют отличия от технических решений, раскрытых в патентном документе [1], в частности, касающиеся того, что одни из дозаторов, внутренние или наружные, выполняются регулируемыми, а вторые нерегулируемыми.

При этом в возражении отмечено, что в данном случае указанный отличительный признак содержит две альтернативы, а именно:

- наружные дозаторы в камерах выполнены нерегулируемыми, а внутренние дозаторы регулируемые (альтернативный отличительный признак 1);

- наружные дозаторы в камерах выполнены регулируемыми, а внутренние дозаторы нерегулируемыми (альтернативный отличительный признак 2).

По мнению лица, подавшего возражение, указанные выше отличительные признаки 1 и 2 присущи техническому решению, раскрытому в патентном документе [2].

Также, по мнению лица, подавшего возражение, из патентного документа [2] известно влияние отличительных признаков 1 и 2 на указанный патентообладателем технический результат.

Кроме того, в возражении отмечено, что в описании оспариваемого патента поставленные технические результаты только декларируются, не приведено ни теоретическое, ни экспериментальное обоснование причинно-следственной связи признаков с возможностью достижения технических результатов и не приведены примеры осуществления изобретений.

В отношении признаков зависимых пунктов 3-10 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в возражении указано, что признаки указанных зависимых пунктов известны из источников информации, приведенных в возражении.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке, ознакомленный с материалами возражения, 04.08.2021 представил по электронной почте отзыв (посредством почты 06.08.2021), в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Патентообладатель в отзыве отмечает, что с учетом сведений, раскрытых в источниках [1]-[5], приведенных в возражении, в отношении группы изобретений по оспариваемому патенту не может быть сделан вывод о несоответствии изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению патентообладателя, в источниках [1]-[5] не раскрыты и явным образом не следуют для специалиста все признаки независимых пунктов 1 и 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Так, в отзыве патентообладатель отмечает, что наиболее близкими аналогами способу по независимому пункту 1 и устройству по независимому пункту 2 формулы являются технические решения, раскрытые в патентном документе [1], характеризующие способ и устройство для подачи реагента в нефтедобывающую скважину или во внутритрубное пространство поверхностного промыслового оборудования.

Как указано в отзыве, способ и устройство по оспариваемому патенту имеют ряд отличий от технических решений, описанных в патентном документе [1], не раскрытых в источниках информации, приведенных в возражении, в частности, в источниках [2]-[5].

Кроме того, в отзыве отмечено, что в данных источниках информации также отсутствуют сведения о возможности достижения технических результатов, приведенных в описании к оспариваемому патенту.

В подтверждение своего мнения патентообладателем были представлены копии следующих материалов.

- Политехнический словарь, гл. ред. А.Ю. Ишлинский, М., Советская энциклопедия, 1989, С. 567 (далее [6]);

- Мордвинов А.А., «Освоение эксплуатационных скважин», Учебное пособие, Ухта, УГТУ, 2004, С. 49-50, 75-76 (далее [7]);

- Зейгман Ю.В. и др., «Выбор оборудования и режима работы скважин с установками штанговых и электроцентробежных насосов», Учебное пособие, Уфа, Изд-во УГНТУ, 2000, С. 43 (далее [8]);

- Тырсин Ю.А. и др., «Справочник рабочего. Часть 8. Эксплуатация скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов», г. Отрадный, Филиал «Учебный центр ОАО «Самаранефтегаз», 2009, С. 139-140, 142 (далее [9]);

- Валиханов А.В. и др., «Подземный ремонт насосных скважин», М., Недра, 1978, С. 41 (далее [10]);

- Кагарманов И.И., «Техника и технология добычи нефти», Учебное пособие, Томск, 2005, С. 85-86 (далее [11]);

- Зейгман Ю.В., Шамаев Г.А., «Справочник нефтяника», 2-е изд., доп. и перераб., Уфа, Гау, 2005, С. 141, 267 (далее [12]);

- Басарыгин Ю.М. и др., «Технологические основы освоения и глушения нефтяных и газовых скважин», Учебник для вузов, М., ООО «Недра-Бизнесцентр», 2001, С. 472-473 (далее - [13]).

В ответ на отзыв патентообладателя от лица, подавшего возражение, 09.08.2021 поступили дополнительные комментарии, содержащие доводы, которые по существу повторяют доводы возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (02.03.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретений по оспариваемому 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), Требования к документам заявки на выдачу патент на изобретение (далее – Требования ИЗ) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы

по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

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

В соответствии с пунктом 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 46 Правил ИЗ, если предложенная заявителем формула изобретения содержит группу изобретений, то проверка проводится в отношении каждого из изобретений, входящих в группу. Если предложенная заявителем формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, то проверка проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с пунктом 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; 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.

В соответствии с пунктом 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. К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 11 Порядка ИЗ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с пунктом 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для технических регламентов, государственных стандартов Российской

Федерации, национальных стандартов Российской Федерации – дата их официального опубликования.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия изобретений по независимым пунктам 1 и 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В независимых пунктах 1 и 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями и касающихся различных конструктивных вариантов выполнения устройства, т.е. характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения изобретений по независимым пунктам 1 и 2 упомянутой формулы.

Источники информации [1]-[5] опубликованы ранее даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, то есть могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этих изобретений условиям патентоспособности.

Анализ источников информации [1]-[5] показал, что в патентном документе [1] содержатся сведения о техническом решении, которое может быть принято в качестве наиболее близкого аналога для группы изобретений по оспариваемому патенту.

Так, способ по патентному документу [1] (см. описание, стр.5 строка 50 – стр.6 строка 49, стр.7 строки 30-49, формула, фигура) представляет собой способ подачи реагента в добывающую скважину или во внутритрубное пространство поверхностного промыслового оборудования. При этом способ включает размещение устройства с реагентом в стволе скважины или во внутритрубном пространстве поверхностного промыслового оборудования и растворение реагента добываемой жидкостью, проникающей в устройство,

которым осуществляется дозированная подача жидких и/или твердых реагентов посредством внутренних и наружных ступеней дозирования. В качестве указанного устройства используют камерный контейнер, содержащий, по меньшей мере, одну камеру (9) с установленными в каждой камере, по меньшей мере, одним наружным (5) и, по меньшей мере, одним внутренним (7) дозатором. При этом указанные камеры заполнены жидким и/или твердым реагентом (6, 10, 11). Наружные дозаторы (5) расположены в той части камер (9) контейнера, которая образуется между внутренними дозаторами (7) (см. страница 6 описания строки 10-16) или внутренним дозатором (7) и заглушкой (3) камеры в емкости смешения (8).

Устройство для подачи жидкого и/или твердого реагента в скважину или во внутритрубное пространство поверхностного промыслового оборудования по патентному документу [1] (см. описание, стр.5 строка 50 – стр.6 строка 49, стр.7 строки 30-49, формула, фигура) выполнено в виде камерного контейнера, состоящего, по меньшей мере, из одной камеры (9). В каждой камере (9) установлены, по меньшей мере, один наружный (5) и, по меньшей мере, один внутренний (7) дозатор. При этом указанные камеры (9) заполнены жидким и/или твердым реагентом (6, 10, 11). Наружные дозаторы (5) расположены в той части камер (9) контейнера, которая образуется между внутренними дозаторами (7) или внутренним дозатором (7) и заглушкой (3) камеры в емкости смешения (8).

Таким образом, может быть сделан вывод о том, что способ по независимому пункту 1 и устройство по независимому пункту 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, для первого альтернативного варианта отличаются от решений, раскрытых в патентном документе [1], тем, что наружные дозаторы в камерах выполнены нерегулируемыми, а внутренние дозаторы регулируемыми (отличительный признак 1), а для второго альтернативного варианта тем, что наружные дозаторы в камерах выполнены регулируемыми, а внутренние дозаторы нерегулируемыми (отличительный признак 2).

Технический результат в материалах оспариваемого патента не отражен, а целью изобретения в оспариваемом патенте обозначено следующее: обеспечить возможность применения регулируемого способа подачи реагента в скважины, выводимые из бурения, или после ГРП (гидравлический разрыв пласта), или после КРС (капитальный ремонт скважин), или в другие скважины, где для настройки устройства ограничено учитываются параметры глубинно-насосного оборудования (достаточно иметь только одну ступень регулирования подачи реагента) независимо от наличия информации о технико-технологических параметрах скважины (дебит, обводненность и так далее), профиля скважины, состава откачиваемой жидкости, наличия мехпримесей, повысить надежность, снизить материальные затраты и время на производство и настройку устройства.

При этом в описании оспариваемого патента не показано, какая именно последовательность действий способа или конструктивная особенность устройства влияют на достижение поставленной цели, не раскрыто какими именно признаками обеспечивается возможность применения регулируемого способа подачи реагента в скважины, именно выводимые из бурения, или после ГРП, или после КРС, или в другие скважины, где для настройки устройства ограничено учитываются параметры глубинно-насосного оборудования. Не показано также о каких параметрах глубинно-насосного оборудования идет речь, не раскрыта причинно-следственная связь между повышением надежности, снижением материальных затрат и времени на производство устройства с какими-либо признаками формулы оспариваемого патента. При этом описание содержит лишь указание на то, что выполнение наружных дозаторов регулируемы, а внутренних – нерегулируемы, ускоряет настройку устройства, а выполнение внутренних дозаторов регулируемы при внешних нерегулируемых – позволяет избежать повреждений внешних регулируемых дозаторов при спуске устройства в скважину.

Для специалиста в данной области техники очевидно: 1) любое устройство быстрее настроить при отсутствии необходимости для этого разбирать корпус, т.е. когда наружные дозаторы выполнены регулируемыми их естественно быстрее настроить, чем внутренние; 2) отсутствие на внешней поверхности устройства, спускаемого в скважину, выступающих частей (например, внешних регулируемых дозаторов), позволяет избежать повреждений данных выступающих частей при соответствующем спуске устройства в скважину. Таким образом, для специалиста в данной области техники будет очевидно влияние аналогичной (как конструктивно, так и по характеру функционирования) конструкции устройства на такой же результат.

При этом из патентного документа [2] (см. абзацы [0002], [0004], [0023]-[0025], [0027], [0030]-[0034], [0041]-[0042], [0044], [0048], формула, фиг. 2-4) известны способ и устройство подачи реагента. Устройство (200) состоит из корпуса (210) с дозирующими отверстиями (260), внутри которого расположен стояк (410) с дозирующими отверстиями (420). В стояке (410) расположены один или несколько реагентов (310). Резервуар (430) между стояком (410) и корпусом (210) является камерой смешения реагента (310) с пластовой жидкостью. При этом дозирующие отверстия (260) и (420) могут быть как регулируемые, так и нерегулируемые.

Необходимо отметить, что формула патентного документа [2] раскрывает варианты компоновки устройства, когда наружные дозирующие отверстия (260) выполнены нерегулируемыми, а внутренние дозирующие отверстия (420) регулируемые (отличительный признак 1), а также когда наружные дозирующие отверстия (260) выполнены регулируемые, а внутренние дозирующие отверстия (420) нерегулируемыми (отличительный признак 2). При этом отличительный признак 1 известен из комбинации пунктов формулы 1-3 и 10, а отличительный признак 2 – из комбинации пунктов формулы 1-3 и 8.

Таким образом, с учетом вышеизложенного может быть сделан вывод о том, что в патентном документе [2] раскрыты отличительные признаки и

специалисту в данной области техники очевидно их влияние на результаты 1) и 2), указанные выше.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, представлены доводы, свидетельствующие о несоответствии группы изобретений по независимым пунктам 1 и 2 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Анализ признаков зависимых пунктов 3-10 формулы показал следующее.

В описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о влиянии признаков, содержащихся в зависимых пунктах 3-10 формулы, на указанные выше технические результаты.

При этом признаки зависимых пунктов 3 и 7 формулы, касающиеся того, что устройство состоит из одной камеры, известны из патентного документа [3] (описание, страница 5 строки 37-53, формула, фигура).

Признаки зависимых пунктов 4 и 8 формулы, касающиеся того, что устройство состоит из нескольких камер, последовательно соединенных по торцам, известны из патентного документа [1] (реферат).

Признаки зависимых пунктов 5-6 и 9-10 формулы, касающиеся того, что наружные дозаторы в камерах выполнены регулируемыми, а внутренние дозаторы нерегулируемыми, или что наружные дозаторы в камерах выполнены нерегулируемыми, а внутренние дозаторы регулируемыми, как показано выше, известны из патентного документа [2] (формула).

Таким образом, включение признаков зависимых пунктов 3-10 в независимые пункты 1-2 не меняет сделанного выше вывода.

Анализ источников [6]-[13], представленных патентообладателем, показал, что они не содержат сведений, которые могли бы изменить сделанный выше вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2636060 признать недействительным полностью.