

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.06.2015 от ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.04.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2013138329/07, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ эксплуатации энергоемкого нефтепромыслового оборудования», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 25.02.2015, в следующей редакции:

«Способ эксплуатации энергоемкого нефтепромыслового оборудования, включающий работу и технологические перерывы в работе оборудования, определение для каждого месяца года наибольшей и второй величин потребления электроэнергии по региону и периода наибольшей величины потребления электроэнергии по региону, осуществление технологических перерывов в работе оборудования, обусловленных периодическими режимами работы нефтедобывающих и нагнетательных скважин, периодами остановки скважин для ремонта или обследования их состояния, в период наибольшей величины потребления электроэнергии по

региону исходя из снижения потребления электроэнергии энергоемким нефтепромысловым оборудованием предприятия до величины не менее второй по значению величины потребления электроэнергии по региону, при этом для выполнения технологических перерывов проводят последовательное выключение каждой единицы оборудования не ранее 0,25 час до начала интервала времени контроля системным оператором часовой электрической мощности, на время, в течении которого не происходит нарушения технологического процесса, затем выключение следующего потребителя также на указанное время с введением в работу первого потребления и аналогично выключение и ввода в работу последующих потребителей, причем выключение каждого последующего потребителя осуществляют до ввода в работу предыдущего с минимальным промежутком времени между ними, а ввод в работу последнего потребителя после интервала времени контроля электрической мощности».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное решение относится к объектам, которым в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретений.

В решении Роспатента указано, что описанный в независимом пункте формулы способ представляет собой метод хозяйственной деятельности. При этом отмечено, что приведенный в описании заявки результат - «сокращение остановок скважин, повышение объемов добычи нефти и сокращении оплаты за потребляемую электроэнергию» достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка на основе установленных правил и поэтому не имеет технический характер.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении указано, что вывод, сделанный в решении Роспатента, об отнесении заявленного способа к методам хозяйственной деятельности, не обоснован. При этом отмечено, что «экспертиза не представила на рассмотрение заявителя ни ссылки на информацию, ни копии самих правил и методов хозяйственной деятельности, на которые ссылается в своем решении».

По мнению заявителя, в предложенной формуле описаны действия и режимы производства, которые направлены на конкретный технический результат - «увеличение добычи нефти». За счет заявленных режимов работы нефтепромыслового оборудования происходит изменение условия работы нефтеносного пласта.

В возражении также отмечено, что в решении Роспатента не обоснован нетехнический характер указанного заявителем результата. «Экспертизой не доказано, что заявителем соблюден определенный порядок, не указано какой порядок имеет ввиду экспертиза, не доказано соответствие заявленных режимов и известного порядка при осуществлении порядка нефтепромыслового оборудования».

Кроме того, от заявителя 28.12.2015 поступили «дополнительные разъясняющие материалы».

В данных материалах дополнительно обращено внимание на то, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса заявленный объект не может быть отнесен к изобретениям только в том случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается объекта, указанного в пункте формулы, как такового.

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

С учетом даты подачи заявки (19.08.2013) правовая база для оценки соответствия заявленного решения условиям патентоспособности включает Кодекс, 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ проверяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

В случае, если в результате проведенного информационного поиска будет выявлен более близкий аналог, в сравнении с которым все признаки, которыми отличается заявленное решение от этого прототипа, являются характерными для решений, которые, в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями, вновь анализируется вопрос отнесения заявленного решения к тем, которые не являются изобретениями.

Согласно подпункту 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику

технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя, касающихся возможности охраны предложенного объекта в качестве изобретения, показал следующее.

Согласно формуле предложенный способ эксплуатации энергоемкого нефтепромыслового оборудования включает действия, связанные:

- с определением величины и периода потребления электроэнергии по региону;
- с осуществлением технологических перерывов в работе оборудования.

При этом в формуле оговаривается:

- чем обусловлены технологические перерывы («обусловленных периодическими режимами работы нефтедобывающих и нагнетательных скважин, периодами остановки скважин для ремонта или обследования их состояния»);
- время проведения технологических перерывов («в период наибольшей величины потребления электроэнергии по региону»);
- особенности определения величины и периода потребления электроэнергии

(«определение для каждого месяца года наибольшей и второй величин потребления электроэнергии по региону и периода наибольшей величины потребления электроэнергии по региону»; «исходя из снижения потребления электроэнергии энергоемким нефтепромысловым оборудованием предприятия до величины не менее второй по значению величины потребления электроэнергии по региону»);

- порядок действий и их время при выполнении технологических перерывов

(«проводят последовательное выключение каждой единицы оборудования не ранее 0,25 час до начала интервала времени контроля системным оператором часовой электрической мощности, на время, в течении которого не происходит нарушения технологического процесса, затем выключение следующего потребителя также на указанное время с введением в работу первого потребления и аналогично выключение и ввода в работу последующих потребителей, причем выключение каждого последующего потребителя осуществляют до ввода в работу предыдущего с минимальным промежутком времени между ними, а ввод в работу последнего потребителя после интервала времени контроля электрической мощности»).

Исходя из изложенного можно констатировать, что заявленный способ эксплуатации предполагает осуществление действий как над нематериальными (определение величин потребления электроэнергии...), так и над материальными (включение и выключение оборудования...) объектами.

Однако в предложенном способе указанные объекты не претерпевают какие-либо изменения.

Заявленное предложение по существу сводится к ряду предписаний, которыми должны руководствоваться субъекты хозяйственной деятельности («системный оператор», «потребители электрической

энергии»). Так, существует договоренность, что неизбежные технологические перерывы в работе нефтепромыслового оборудования будут осуществляться в период наибольшей величины потребления электроэнергии по региону. При этом оговаривается время и порядок включения и выключения того или иного оборудования.

Основным мотивом такой деятельности является рациональное распределение существующих электрических мощностей по предприятиям, использующим нефтепромысловое оборудование, которое нежелательно отключать на длительный период.

В результате такого рационального распределения электроэнергии появляется возможность избежать остановок оборудования (из-за нехватки мощности в сети) и, как следствие, повысить объем добычи нефти (из-за отсутствия простоев) и экономить электроэнергию (см. абз. 3-5 на с.5 абз. 2 на с.7 описания).

Однако, данный результат, вопреки мнению заявителя, нельзя признать имеющим технический характер, поскольку он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка (включение и выключения оборудования в определенные моменты времени) при осуществлении тех или иных видов деятельности (эксплуатации оборудования) на основе договоренности между ее участниками («системный оператор», «потребители электрической энергии») (см. подпункту 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ).

С учетом сказанного, можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента о том, что предложенный способ не является техническим решением и характеризует метод хозяйственной деятельности как таковой, в связи с чем ему не может быть предоставлена охрана в качестве изобретения (см. пункт 1 статьи 1350 и пункт 5 статьи 1351 Кодекса).

В отношении указания заявителя на то, что в решении Роспатента не приведены источники информации, в которых были бы описаны упомянутые в данном решении методы и правила, следует подчеркнуть, что вывод об основанности заявленного решения на договоренности и установленных правилах сделан исходя из сформулированных в формуле операций заявленного способа и представленных в описании заявки примеров осуществления.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, опровергающие выводы решения об отказе в выдаче патента о невозможности отнесения заявленного решения к изобретениям.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2015, решение Роспатента от 10.04.2015 об отказе в выдаче патента оставить в силе.