

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», 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 ООО «КР-Петролеум» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.09.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2405915, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2405915 на группу изобретений «Регулируемый способ подачи реагентов и устройство для его осуществления» выдан по заявке № 2009137568/03 с приоритетом от 09.10.2009 на имя Лялина Станислава Викторовича (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Способ подачи реагента в нефтедобывающую скважину или во внутритрубное пространство поверхностного нефтепромыслового оборудования, включающий размещение устройства с реагентом в стволе скважины или во внутритрубном пространстве поверхностного нефтепромыслового оборудования и растворение реагента добываемой жидкостью, проникающей в устройство в виде связанного с лифтовыми

трубами или внутритрубным пространством камерного контейнера, представляющего собой несколько полых цилиндров с регулируемыми вторичными дозирующими механизмами, гидравлически связанными со скважиной или внутритрубным пространством, отличающийся тем, что указанным устройством осуществляют дозированную подачу жидких и/или твердых порошкообразных, пастообразных и гранулированных реагентов, в качестве указанного устройства используют камерный контейнер из последовательно соединенных по торцам камер с установленными в каждой камере регулируемыми первичными дозирующими механизмами, при этом указанные камеры заполнены реагентом одного или разных видов и разного физического состояния жидких или твердых, при этом указанные камеры через регулируемые вторичные дозирующие механизмы, расположенные в емкости предварительного смешивания, образующейся между регулируемым первичным дозирующим механизмом и глухой заглушкой камеры, связаны гидравлически с внутрискважинным или внутритрубным пространством.

2. Устройство для подачи жидкого и/или твердого пастообразного, порошкообразного, гранулированного реагента в скважину или во внутритрубное пространство поверхностного нефтепромыслового оборудования, выполненное в виде камерного контейнера, состоящего из отдельных камер для размещения в них реагента, представляющих полые цилиндры с регулируемыми вторичными дозирующими механизмами, гидравлически связанными со скважиной, отличающееся тем, что в каждой камере контейнера установлены регулируемые первичные дозирующие механизмы для реагентов разных видов, разного физического состояния и разного назначения, заполняющих камеры контейнера, при этом регулируемые вторичные дозирующие механизмы, через которые осуществляется гидравлическая связь с внутрискважинным или внутритрубным пространством, расположены в той части камер

контейнера, которая образуется между регулируемыми первичными дозирующими механизмами и глухой заглушкой камеры в емкости предварительного смешивания».

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патентный документ RU 2342519 С2, дата публикации 27.12.2008 (далее - [1]);

- патентный документ RU 2007114876 А, дата публикации 20.11.2008 (далее - [2]);

- патентный документ RU 2386791 С2, дата публикации 20.04.2010 (далее - [3]);

- патентный документ US 20050022994 А1, дата публикации 03.02.2005 (далее - [4]);

- патентный документ AU 2003243987 А1, дата публикации 20.05.2004 (далее - [5]);

- патентный документ RU 2350912 С1, дата публикации 27.03.2009 (далее - [6]);

- распечатки страниц из сети Интернет, содержащие сведения, поясняющие значение термина «клапан» и значение иностранных терминов «valve» и «control» (далее - [7]).

При этом следует отметить, что на заседании коллегии 10.12.2019 от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство с просьбой исключить из рассмотрения патентный документ [3], которое было удовлетворено.

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

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

Способ, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы, и устройство, охарактеризованное в независимом пункте 2 формулы, по мнению лица, подавшего возражение, имеют ряд отличий от технических решений, раскрытых в патентном документе [1], в частности, касающихся наличия регулируемых первичных и вторичных дозирующих механизмов.

При этом указанные отличительные признаки, в том числе признаки, касающиеся наличия регулируемых первичных и вторичных дозирующих механизмов, а также их влияние на приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат, по мнению лица, подавшего возражение, раскрыты в патентных документах [2], [4]-[6].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 22.11.2019 поступил отзыв, а в корреспонденциях от 04.12.2019 и 15.01.2020 поступили дополнительные материалы.

Патентообладателем представлены следующие материалы (копии):

- сравнительные таблицы № 1, № 2 и № 3 к отзыву от 22.11.2019 (далее - [8]);
- копия заявления об исправлении технических ошибок в формуле изобретения по оспариваемому патенту с приложениями (далее - [9]);
- распечатки страниц из сети Интернет, содержащие сведения, поясняющие значение терминов «агрегатное состояние», «порошкообразный», «пастообразный» и «гранулированный» (далее - [10]);
- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-92/2018 от 23.05.2018 (далее – [11]);
- сравнительные таблицы № 1 и № 2 к дополнительным материалам от 15.01.2020 (далее - [12]);
- решение Роспатента от 10.01.2018 (далее - [13]);

- постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-92/2018 от 17.09.2018 (далее - [14]);

- заключение специалиста с приложениями (далее - [15]);

- заключение патентной экспертизы от 21.09.2017 (далее - [16]).

Патентообладатель отмечает, что с учетом сведений, раскрытых в патентных документах [1], [2], [4]-[6], приведенных в возражении, в отношении изобретений по независимым пунктам 1 и 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не может быть сделан вывод о несоответствии изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению патентообладателя в патентных документах [1], [2], [4]-[6] не раскрыты и явным образом не следуют для специалиста все признаки независимых пунктов 1 и 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве отмечено, что в патентных документах [1], [2], [4]-[6] отсутствуют сведения о возможности достижения технических результатов, приведенных в описании к оспариваемому патенту.

Также патентообладатель обращает внимание на то, что описанные в патентных документах [2], [4]-[6] механизмы, через которые осуществляется дозировка реагента в скважину или во внутритрубное пространство поверхностного нефтепромыслового оборудования, не являются регулируемыми.

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 04.12.2019 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, которые по существу повторяют доводы возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (09.10.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс в редакции, действовавшей на

дату подачи заявки (далее - 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент).

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 для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.4 Регламента, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента 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 подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда 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. Проверка соблюдения указанных условий может включать: определение наиболее близкого аналога; 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 рассматриваемого изобретения, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 6 пункта 24.5.3 Регламента известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5 Регламента в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники; для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для

сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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 группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В возражении отмечено, что наиболее близкими аналогами способу и устройству по независимым пунктам 1 и 2 формулы изобретения являются технические решения, раскрытые в патентном документе [1], характеризующие способ подачи реагента в нефтедобывающую скважину или во внутритрубное пространство поверхностного нефтепромыслового оборудования и устройство для подачи жидкого и/или твердого пастообразного, порошкообразного, гранулированного реагента в скважину или во внутритрубное пространство поверхностного нефтепромыслового оборудования, т.е. являющиеся средствами того же назначения, что и технические решения по независимым пунктам 1 и 2 формулы изобретения.

Так, способ по патентному документу [1] включает размещение устройства с реагентом в стволе скважины или во внутритрубном пространстве поверхностного нефтепромыслового оборудования и растворение реагента добываемой жидкостью, проникающей в устройство в виде связанного с лифтовыми трубами или внутритрубным пространством камерного контейнера. Контейнер представляет собой

несколько полых цилиндров с вторичными дозирующими устройствами (отверстиями), гидравлически связанными со скважиной или внутритрубным пространством. При этом указанным устройством осуществляют дозированную подачу жидких и/или твердых порошкообразных, пастообразных и гранулированных реагентов. В качестве указанного устройства используют камерный контейнер из последовательно соединенных по торцам камер с установленными в каждой камере первичными дозирующими устройствами (фильтрами). Указанные камеры заполнены реагентом одного или разных видов и разного физического состояния. При этом камеры через вторичные дозирующие устройства, расположенные в емкости предварительного смешивания, образующейся между первичными дозирующими устройствами и глухой заглушкой камеры, связаны гидравлически с внутрискважинным или внутритрубным пространством.

Устройство по патентному документу [1] выполнено в виде камерного контейнера, состоящего из отдельных камер (9) для размещения в них реагента (6, 10, 11), представляющих собой полые цилиндры с вторичными дозирующими устройствами (5), гидравлически связанными со скважиной. В каждой камере (9) контейнера установлены первичные дозирующие устройства (7) для реагентов разных видов, разного физического состояния и разного назначения, заполняющих камеры контейнера. При этом дозирующие устройства (5), через которые осуществляется гидравлическая связь с внутрискважинным или внутритрубным пространством, расположены в той части камер (9) контейнера, которая образуется между дозирующими устройствами (7) и глухой заглушкой (3) камеры в емкости предварительного смешивания (8) [см. формулу изобретения, стр. 5, строка 29 - стр. 8, строка 29, фиг. 1, 2].

При этом можно констатировать, что способ и устройство по независимым пунктам 1 и 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличаются от решений, раскрытых в патентном

документе [1], выполнением в виде регулируемых механизмов, как первичных дозирующих устройств, так и вторичных дозирующих устройств, использованием нескольких полых цилиндров с регулируемыми вторичными дозирующими механизмами и размещением первичных регулируемых дозирующих механизмов в каждой камере.

Анализ доводов возражения и приложенных к нему источников информации в отношении известности вышеуказанных отличительных признаков показал следующее.

Согласно описанию оспариваемого патента регулируемые первичные и вторичные дозирующие механизмы обеспечивают возможность регулировки выноса реагента и/или его раствора. В качестве таких механизмов можно использовать фильтры различной пропускной способности, шайбы с регулируемой перфорацией, сменные жиклеры, задвижки, поворотные заслонки, при движении которых изменяется пропускная способность каналов дозирования, болты и другие механические приспособления, направленные на регулирование потока реагента или его раствора. Благодаря наличию регулируемых механизмов перед спуском в любую скважину технолог производит регулировочные работы по величине подачи реагента путем настройки первичного и вторичного дозирующих механизмов, изменяя их пропускную способность. Таким образом, обеспечивается подача реагента в минимальных, эффективных и достаточных концентрациях в конкретную скважину, с ее технико-технологическими параметрами, учитывающими дебит, обводненность и тому подобное. Также обеспечивается длительный, стабильный, минимальный, эффективный и достаточный вынос жидких и твердых реагентов различного химического состава и направления действия. Кроме того, при полностью закрытых дозирующих механизмах обеспечивается легкая транспортировка контейнера в собранном и заправленном реагентом состоянии, исключая потери

реагента в процессе транспортировки (см. стр. 5 описания, строки 22-44, стр. 7, строки 2-26).

Из патентного документа [2] известен способ регулирования подачи реагента в скважину, согласно которому устройством для подачи реагента в скважину осуществляют регулируемую подачу реагента с помощью первичных и вторичных дозирующих устройств, установленных, соответственно, в каждой камере и в полых цилиндрах камерного контейнера. Так, устройство для подачи реагента представляет собой несколько соединенных друг с другом контейнеров, каждый из которых выполнен в виде полого цилиндра, заполненного реагентом, оборудованных с торцов камерами смешения, отделенными от полости сменными фильтрами, выполняющими роль первичных дозирующих устройств, которые позволяют регулировать дозировку реагента. Для гидравлического соединения камер смешения со скважиной в каждом контейнере выполнены отверстия, диаметр которых меняют для регулирования потока среды, при этом указанные отверстия выполняют роль вторичных дозирующих устройств [см. формулу изобретения].

При этом из патентного документа [5] известно выполнение дозирующих устройств в виде регулируемых механизмов. Так, из патентного документа [5] известно устройство для подачи реагента в скважину, представляющее собой контейнер, который содержит один или два дозирующих механизма, обеспечивающих возможность регулируемого высвобождения реагента (клапан 324). Положение данных механизмов может меняться от закрытого к открытому. Также указанные дозирующие механизмы могут приводиться в действие, в частности, путем физического перемещения механизмов в требуемое положение [см. стр. 6 перевода, строка 27-стр. 7, строка 18].

Следует отметить, что согласно определению клапан (от нем. Klappe - крышка, заслонка) – это деталь или устройство для управления расходом газа, пара или жидкости изменением площади проходного сечения. Клапан –

часть механизма распределения или механизма управления расходом газа, пара или жидкости. Клапан имеет затвор, перемещающийся внутри корпуса и изменяющий площадь проходного сечения и, следовательно, пропускную способность клапана (см. Ишлинский А.Ю., «Политехнический словарь», Советская энциклопедия, издание третье, М., 1989 г., стр. 226, кол. 1).

Таким образом, дозирующий механизм, раскрытый в патентном документе [5], относится к механическому приспособлению, направленному на регулирование потока реагента путем изменения пропускной способности механизма за счет перемещения составляющих его элементов в требуемое положение, т.е. указанный дозирующий механизм, с учетом трактовки данного признака в описании оспариваемого патента и изложенного выше, является регулируемым.

При этом использование данных регулируемых дозирующих механизмов обеспечивает требуемую и регулируемую подачу в скважину реагента, как по количеству, так и по времени, с учетом технологических параметров и требований по обработке каждой конкретной скважины. Кроме того, является очевидным, что при полностью закрытых регулируемых дозирующих механизмах, при условии только их наличия в контейнере, реагент будет оставаться внутри контейнера, что позволит, соответственно, транспортировать его в заправленном виде без потери реагента.

Таким образом, можно констатировать, что в патентном документе [2] раскрыты признаки, характеризующие регулируемую подачу реагента в скважину с использованием первичных и вторичных дозирующих устройств, установленных, соответственно, в каждой камере и в полых цилиндрах камерного контейнера, а в патентном документе [5] раскрыты признаки, касающиеся использования регулируемых дозирующих механизмов для подачи реагента в скважину, при этом подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретения по независимым пунктам 1 и 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункты 1 и 2 пункта 24.5.3 Регламента, пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

В связи с вышесделанным выводом доводы лица, подавшего возражение, в отношении сведений, приведенных в патентных документах [4] и [6], не оценивались.

В отношении источника информации [7], представленного лицом, подавшим возражение, и источника информации [10], представленного патентообладателем, следует отметить, что они содержат сведения из сети Интернет и для них отсутствует документальное подтверждение даты помещения этих сведений в электронную среду.

Что касается источников информации [8], [9] и [12], то они приведены патентообладателем для сведения и не изменяют сделанного выше вывода.

В отношении решения Суда по интеллектуальным правам [11], постановления Суда по интеллектуальным правам [14], решения Роспатента [13] и заключения [16], представленных патентообладателем, следует отметить, что данные материалы касаются патентных споров по иному техническому решению и приведены для сведения.

Что касается заключения [15], представленного патентообладателем, то в нем изложены доводы доктора химических наук – Пойлова В.З., касающиеся трактования понятия «регулируемый дозирующий механизм» и возможности отнесения таких устройств, как отверстие и клапан, к указанному регулируемому дозирующему механизму.

При этом изложенные в заключении [15] доводы по существу повторяют доводы возражения и проанализированы в настоящем заключении выше.

От патентообладателя 27.01.2020 поступило особое мнение, в котором затронуты вопросы технического характера, проанализированные в настоящем заключении выше, а также вопросы, связанные с процедурой рассмотрения возражения.

Что касается того, что коллегия не предложила патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, то коллегия не видела такой возможности в рамках формулы изобретения оспариваемого патента.

В отношении мнения патентообладателя о наличии коррупционной составляющей следует отметить, что оно является субъективным и лишено фактического подтверждения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2019, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2405915 недействительным полностью.