

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 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 23.04.2019, 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 дном, отличающийся тем, что емкость выполнена в виде цилиндрической капсулы с торцевыми выступами, имеющими закругленную форму, и снабженной глухой съемной крышкой и глухим дном, 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 условию патентоспособности «промышленная применимость».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Путилов К.А. Курс физики. Т.1, 11-е издание, М., 1963, сс.368, 369 (далее – [1]);

- Кочергин С.М. Краткий курс физической химии. М., Высшая школа, 1978, стр. 262 (далее – [2]);

- Никольский А.Б. Химия. Учебник для вузов. СПб., Химиздат, 2001, стр.101 (далее – [3]).

По мнению лица, подавшего возражение группа изобретений по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку описание к оспариваемому патенту не содержит научных и экспериментальных доказательств о получении технического результата, заключающегося в повышении продолжительности дозирования ингибитора в пластовую жидкость, в связи с чем, невозможна реализация указанного назначения «контейнер для подачи ингибитора в скважину».

В возражении отмечено, что согласно известным из источников информации [1]-[3] сведениям, продолжительность дозирования зависит от температуры и площади контакта сред, а указанные в описании к оспариваемому патенту сведения о «равномерности растворения ингибитора

при различных температурных скважинных условиях и при различном содержании механических примесей в пластовой жидкости», также как и признак формулы, указывающий на соотношение площадей отверстий «1 к (0,003-70)» являются «антинаучными».

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры и результаты экспериментальных данных являются «фальсифицированными».

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 05.07.2019 поступил отзыв, суть доводов которого сводится к следующему.

Описание к оспариваемому патенту содержит как теоретические обоснования, подтверждающие возможность достижения технического результата, так и экспериментальные данные, подтверждающие возможность осуществления группы изобретений по оспариваемому патенту 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, действительно, согласно сведениям из источников информации [1]-[3] продолжительность дозирования в общем виде зависит от температуры, что, в свою очередь, подтверждается экспериментальными данными, приведенными в таблице 1 описания к оспариваемому патенту. Согласно этим данным при более высокой температуре концентрация выноса ингибитора выше, что свидетельствует о дозировании по оспариваемому патенту именно в равномерной дозировке и

именно при наличии мехпримесей в пластовой жидкости.

В доказательство работоспособности устройства по оспариваемому патенту патентообладатель приводит оформленный в таблицу 1 отчет собственной компании, скрепленный печатью и подписанный генеральным директором этой компании с данными результатов промысловых работ в скважинных условиях в настоящее время (далее – отчет [4]).

По мнению патентообладателя в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие промышленную неприменимость изобретения по оспариваемому патенту.

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

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 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).

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 группой изобретений 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.

Мнение лица, подавшего возражение о том, что приведенные в формуле и в описании к оспариваемому патенту сведения противоречат общепризнанным фундаментальным законам, не обосновано. В возражении отсутствуют доводы, свидетельствующие о неработоспособности предложенных устройств в качестве контейнеров для подачи ингибитора, охарактеризованных признаками формулы оспариваемого патента.

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 работы контейнера для подачи ингибитора.

При этом можно отметить, что 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.

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

В отношении доводов, изложенных в возражении и касающихся того, что документы оспариваемого патента содержат недостоверную информацию о приведенных в описании к оспариваемому патенту сведениях и

экспериментальных данных, а также того, что примеры осуществления, приведенные патентообладателем, являются фальсифицированными, можно отметить, что установление факта достоверности 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 23.04.2019, патент Российской Федерации на изобретение №2638383 оставить в силе.