

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. № 321-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 10.10.2017, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2552276, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2552276 на группу изобретений «Устройство для подачи реагента в скважину, наземное оборудование и способ подачи реагента» выдан по заявке № 2014104018/03 с приоритетом от 05.02.2014 на имя Лялина С.В. (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство для подачи жидкого и/или твердого, пастообразного, порошкообразного, гранулированного реагента в скважину или во внутритрубное пространство поверхностного нефтепромыслового оборудования, выполненное в виде контейнера, состоящего из секций и вторичных регулируемых дозирующих механизмов, отличающееся тем, что в каждой секции контейнера расположены один или несколько картриджей с реагентом, содержащих корпус с внутренней камерой, который с торцов

закрыт заглушками с регулируемыми первичными дозирующими механизмами или с одного торца глухой заглушкой, а со второго - заглушкой с регулируемыми первичными дозирующими механизмами, картридж/и закреплены посредством фиксирующих механизмов, выполненных в стенках секции контейнера, при этом регулируемые вторичные дозирующие механизмы, через которые осуществляется гидравлическая связь с внутрискважинным или внутритрубным пространством, расположены в той части секций контейнера, которая образуется между регулируемыми первичными дозирующими механизмами картриджей и: глухой заглушкой секции контейнера, или концом секции контейнера или другим картриджем.

2. 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 контейнера, связанного со скважиной или внутритрубным пространством, отличающийся тем, что в качестве указанного устройства используют устройство, выполненное в виде контейнера, состоящего из секций по п.1.».

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2405915, опубликован 10.12.2010 (далее - [1]);
- патент RU 2084411, опубликован 10.08.1996 (далее - [2]);
- патент RU 2421406, опубликован 20.06.2011 (далее - [3]);
- патент RU 2330937, опубликован 10.08.2008 (далее - [4]);
- патент RU 2350912, опубликован 27.03.2009 (далее - [5]);

- ГОСТ 28801-90, введен в действие 01.01.1992 (далее - [6]);

В возражении отмечено, что в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществить группу изобретений по оспариваемому патенту в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах 1, 2 формулы по оспариваемому патенту. Это касается следующих признаков:

- назначения изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту «Устройство для подачи жидкого и/или твердого, пастообразного, порошкообразного, гранулированного реагента в скважину или во внутритрубное пространство поверхностного нефтепромыслового оборудования» (далее – назначение {А});

- «регулируемые первичные дозирующие механизмы» (далее – признак {Б});

- «регулируемые вторичные дозирующие механизмы» (далее – признак {В}).

Также в возражении указано, что из уровня техники неизвестны источники информации, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, в которых содержатся сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществить назначение {А} и признаков {Б}, {В}.

Следует подчеркнуть, в возражении отмечено, что признаки независимых пунктов 1, 2 формулы по оспариваемому патенту известны из источников информации [1] - [6].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 27.11.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- «Буровые комплексы. Современные технологии и оборудование». А.М. Гусман и др. Екатеринбург. Научное издание. 2002. стр. 359 (далее - [7]);

- патент RU 2342519, опубликован 27.12.2008 (далее - [8]);
- «Справочник по кранам». М.М. Гохберг. Москва. Издательство «Машиностроение». 1988. том 1. стр. 315 (далее – [9]);
- «Учебник шофера первого класса». В.М. Кленников и др. Москва. Научно-техническое издательство министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. 1990. стр. 63 (далее - [10]);
- ГОСТ 5762-2002, опубликован в 2006 г. (далее - [11]);
- «Современные конструкции трубопроводной арматуры для нефти и газа». Ю.М. Котеленский. Москва. Издательство «Недра». стр. 244 (далее - [12]);
- «Гидравлика и аэродинамика». А.Д. Альтшуль. Москва. Издательство литературы по строительству. 1965. стр. 221 (далее - [13]);
- журнал «Инженерная практика». Москва. Издательство ООО «Би Джи Промоушн». Декабрь 2009. стр. 92-93 (далее - [14]);
- распечатка с интернет-страницы www.lreagent.com (далее - [15]);
- «Изобретательский уровень – условие патентоспособности изобретения». М.А. Земляничин и др. Москва. Информационно-издательский центр Роспатента. 2005. стр. 33 (далее - [16]).

В отзыве отмечено, что в описании к оспариваемому патенту, а также в источниках информации, ставших общедоступными до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, содержатся сведения о средствах и методах, с помощью которых возможна реализация назначения {А} и осуществление признаков {Б}, {В}.

Также в отзыве указано, что не все признаки независимых пунктов 1, 2 формулы по оспариваемому патенту известны из источников информации [1] - [6].

Необходимо подчеркнуть, что от патентообладателя 07.12.2017 поступили дополнительные материалы.

С дополнительными материалами представлены следующие источники информации (копии):

- «Курс физики. Механика. Акустика. Молекулярная физика. Термодинамика.». К.А. Путилов. Москва. Государственное издательство физико-математической литературы. 1963. том 1. стр. 367-369 (далее – [17]).

Также следует отметить, что лицом, подавшим возражение, 11.12.2017 было представлено дополнение к возражению, в котором содержатся комментарии на отзыв патентообладателя.

С учетом даты подачи заявки (05.02.2014), 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 ИЗ).

В соответствии с пунктом 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 является новым, если оно не известно из уровня техники. 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.

В соответствии с пунктом 10.7.4.3.(1.1) 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.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в описании показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Согласно пункту 24.5.1.(2) Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на

разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно пункту 24.5.3.(1) 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.

Согласно пункту 24.5.3.(2) Регламента ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше 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.

Согласно пункту 24.5.3.(7) Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

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

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии – «Устройство для подачи жидкого и/или твердого, пастообразного, порошкообразного, гранулированного реагента в скважину или во внутритрубное пространство поверхностного нефтепромыслового оборудования» (как было указано выше – назначение {А}).

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что в описании к оспариваемому патенту, а также в источниках информации, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, не содержатся сведения о средствах и методах, позволяющих реализовать назначение {А} и признаки {Б}, {В}.

Так, в описании к оспариваемому патенту приведены сведения о наиболее близком аналоге (патент [1]) группы изобретений по оспариваемому патенту. В свою очередь, в патенте [1] содержатся сведения о средствах и методах, необходимых и достаточных для реализации назначения {А} («При этом реагенты могут быть как разного химического состава, направления действия (ингибиторы отложения асфальто-смоло-парафиновых веществ (АСПВ), коррозии, солеотложения и образования эмульсий), так и разного физического состояния (жидкие и/или твердые)», см. фиг. 1). Также в патенте [1] содержатся сведения о средствах и методах, необходимых и достаточных для осуществления признаков {Б}, {В} («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.»).

Констатируя изложенное можно сделать вывод о том, что в описании к оспариваемому патенту, а также в источниках информации, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, содержатся сведения о средствах и методах, позволяющих реализовать как назначение {А} так и признаки {Б}, {В}.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому

патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Необходимо подчеркнуть, что техническими результатами (задачами) согласно описанию к оспариваемому патенту являются:

- обеспечение удобства дозирования;
- обеспечение технологичности устройства регулируемой подачи реагентов в зависимости от технических и технологических параметров работы каждой конкретной скважины;
- исключение потери реагента в процессе его транспортировки от изготовителя до конкретной скважины;
- экономия материальных ресурсов.

В возражении в качестве ближайшего аналога изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту указано решение, известное из патента [1].

В данном патенте описано 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 реагента. При этом камеры снабжены регулируемыми вторичными дозирующими механизмами. В каждой камере контейнера установлены регулируемые первичные дозирующие механизмы для реагентов. 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. Камера выполнена с внутренним

пространством и с торцов закрыта заглушками с регулируемыми первичными дозирующими механизмами или с одного торца глухой заглушкой, а со второго - заглушкой с регулируемыми первичными дозирующими механизмами.

Следует согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признак «камера», известный из патента [1], совпадает с признаками «секция» и «картридж» независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

Устройство по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту отличается от устройства, известного из патента [1] тем, что:

- в каждой секции контейнера расположены один или несколько картриджей;
- картридж содержит корпус;
- картридж/и закреплены посредством фиксирующих механизмов, выполненных в стенках секции контейнера.

Из патента [2] известно устройство, в котором выполнены секции с корпусами, в каждой из которой содержится один или несколько картриджей.

Однако, можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что в источниках информации [1] - [6] не содержатся сведения о следующем признаке независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту «картридж/и закреплены посредством фиксирующих механизмов, выполненных в стенках секции контейнера».

Следовательно, в источниках информации [2] - [6] не содержатся сведения обо всех отличительных от ближайшего аналога (решение по патенту [1]) признаках, приведенных в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту (см. пункты 24.5.3.(2), 24.5.3.(7) Регламента ИЗ).

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Необходимо подчеркнуть, что в отношении независимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту можно сделать аналогичный вывод, сделанный в отношении независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, ввиду того, что в способе по независимому пункту 2 формулы по оспариваемому патенту используются все признаки устройства по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту.

Следует отметить:

- источники информации [7]-[13], [17] подтверждают сделанный выше вывод относительно соответствия изобретения по независимому пункту [1] условию патентоспособности «промышленная применимость»;

- источники информации [14]-[16] приведены для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.10.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2552276 оставить в силе.