

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2190657, поступившее 28.05.2012 от ОАО «Газпромнефть - ННГ» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2190657 на изобретение «Жидкость глушения нефтегазовой скважины», выдан по заявке №2001108815/03 с приоритетом от 02.04.2001 на имя Рожелюка Б.В. и Русакова С.Ю., в дальнейшем переуступлен Рожелюку Б.В. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Жидкость глушения нефтегазовой скважины, содержащая водный раствор минеральной соли, углеводород и эмульгатор нефтенол НЗ, отличающаяся тем, что она содержит компоненты в следующем соотношении, об. %:

Углеводород

26-36

Нефтенол НЗ

2-5

Раствор минеральной соли

Остальное».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ RU № 2097547, опубл. 27.11.1997 (далее – [1]);
- свидетельство на товарный знак «Нефтенол» № 147501, опубл. 12.01.1998 (далее – [2]).

Доводы возражения, касающиеся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» сводятся к следующему:

- композиция по оспариваемому патенту содержит в качестве эмульгатора – «нафтенол НЗ», при этом в описании к данному патенту этот ингредиент не раскрыт и не охарактеризован, а в общедоступных словарно-справочных изданиях на дату приоритета не содержится сведений о составе компонента под названием «нафтенол НЗ»;

- в описании к оспариваемому патенту имеется отсылка на патентный документ [1], в котором указано, что малорастворимый эмульгатор нафтенол НЗ – это углеводородный раствор эфиров кислот талового масла и триэтаноламина, однако, из описания к патентному документу [1] не ясно какие именно эфиры кислот талового масла присутствуют в растворе, при каком соотношении эти эфиры кислот талового масла и триэтаноламин присутствуют в растворе, каким способом и при каких условиях указанный углеводородный раствор получают;

- экспериментальных данных, приведенных в таблице, содержащейся в описании к оспариваемому патенту недостаточно для того, чтобы сделать

вывод о возможности осуществления изобретения по указанному патенту и достижении при его использовании технического результата, приведенного в описании по этому патенту;

- известен товарный знак «НЕФТЕНОЛ» по свидетельству [2], зарегистрированный для товаров 1 класса МКТУ таких, как : химические продукты, предназначенные для использования в промышленных и научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, необработанные синтетические смолы и необработанные пластмассы, удобрения, составы для тушения огня, химические вещества для закалки и пайки металлов, химические вещества для консервирования пищевых продуктов, дубильные вещества, клеящие вещества для промышленных целей», при этом отсутствует указание на использование данного товарного знака в области нефтегазодобычи, что свидетельствует о том, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту был известен другой продукт под названием «нефтенол»;

- наличие свидетельства на указанный товарный знак «вносит неясность в определение компонента «нефтенол НЗ» по оспариваемому патенту».

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в своем отзыве, поступившем 26.07.2012, отметил следующее:

- для признания соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» достаточно установления способности реализации изобретением при его осуществлении указанного в заявке назначения, а отсутствие подтверждения возможности достижения технического результата не является препятствием к признанию изобретения промышленно применимым;

- при отсутствии указания средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения, допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения, при этом отсутствует требование приведения в описании библиографических данных источника информации;

- в патентном документе [1], опубликованном (27.11.1997) до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту ((02.04.2001) раскрыто содержание понятия «нефтенол НЗ»;

- известность использования хлористого кальция в жидкостях для глушения нефтяных скважин широко известно и подтверждается многими источниками информации.

К отзыву патентообладателя приложены следующие материалы:

- Решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.10.2011 (далее - [3]);

- ТУ 2483-007-17197708-97 «Эмульгатор НЕФТЕНОЛ<sup>®</sup>НЗ, введенные 07.05.1997 (далее - [4]);

- Ибрагимов Г.З. и др., Химические реагенты для добычи нефти. Справочник рабочего, М.: Недрa, 1986, с. 32-33 (далее - [5]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (02.04.2001) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612с изменениями и дополнениями от 08.07.1999 №133 и от 13.11.2000 № 223 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона и изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.1. Правил ИЗ если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с пунктом 3.3.5. Правил ИЗ в формулу изобретения, характеризующую композицию, включаются входящие в нее ингредиенты и, при необходимости, признаки, относящиеся к количественному содержанию ингредиентов. Если в качестве признака изобретения указано известное вещество сложного состава, допускается использование его

специального названия с указанием функции или свойства этого вещества и его основы. В этом случае приводится источник информации, в котором это вещество описано.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.2.4.5. Правил ИЗ если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное соотношение. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения. В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного соотношения ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100%).

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в приведенной выше формуле изобретения.

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

Описание и формула изобретения по оспариваемому патенту на дату подачи заявки содержали указание на назначение изобретения. Так, формула изобретения по данному патенту содержала родовое понятие, отражающее назначение изобретения - "жидкость глушения нефтегазовой скважины". В описании изобретения к оспариваемому патенту в разделе "область техники" указано, что изобретение относится к области нефтегазодобычи и может быть использовано в качестве жидкости

глушения нефтегазовой скважины при производстве текущих и капитальных ремонтов скважины.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в описании и формуле к оспариваемому патенту содержится указание на назначение изобретения.

Доводы возражения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» мотивированы, в частности, тем, что в формуле данного патента в качестве признака указано вещество, имеющее специальное название - «нефтенол НЗ», при этом в описании к оспариваемому патенту не приведен источник информации, в котором это вещество описано.

В отношении данных доводов следует отметить, что в качестве ближайшего аналога в опубликованном описании к оспариваемому патенту указан патентный документ [1], в котором раскрыт эмульсионный состав, который может быть использован для глушения и консервации скважин (см. столб.1, стр. 5 описания к патентному документу [1]), причем эмульсионный состав по данному патенту включает нефтенол НЗ. При этом в описании к патентному документу [1] содержатся сведения о том, что нефтенол НЗ является малорастворимым эмульгатором и представляет собой углеводородный раствор эфиров кислот талового масла и триэноламина. Кроме того, в описании к данному документу содержатся сведения о том, что нефтенол НЗ представляет собой маслянистую жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета плотностью 900 - 930 кг/м<sup>3</sup> при 20<sup>0</sup>С, с температурой застывания -40<sup>0</sup>С. Вышеуказанные сведения со ссылкой на ТУ 2483-007-17197708-93 содержатся также в патентном документе RU № 2110675, опубл. 10.05.1998 (далее - [5]).

Исходя из изложенного можно констатировать, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту в уровне техники были

раскрыты сведения о продукте «нефтенол НЗ».

Что касается возможности использования в составах для глушения скважин раствора минеральной соли, то в эмульсии по ближайшему аналогу (патентному документу [1]), применяемой для глушения скважин, нефтенол НЗ также используется совместно с углеводородами и минерализованной водой, являющейся раствором минеральных солей. Минерализовать – насытить минеральными солями (см. Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 1998, с.543).

Относительно возможности получения состава по оспариваемому патенту следует отметить, то в описании к данному патенту содержатся сведения о том, что состав получается перемешиванием всех ингредиентов. При этом описании к оспариваемому патенту действительно содержится два примера конкретного выполнения, однако, нормативные документы не регламентируют количество примеров, приводимых в описании.

Что касается зарегистрированного товарного знака «нефтенол» по свидетельству [2] для вышеуказанных товаров 1 класса МКТУ, то это не говорит о том, что продукт «нефтенол» не может использоваться в композициях для глушения скважин. Кроме того, в указанных композициях используется ингредиент «нефтенол НЗ», а не «нефтенол».

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражение, поступившего 28.05.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2190657 оставить в силе.**