

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «КР-Петролеум» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.10.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2342519, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2342519 на группу изобретений «Способ подачи жидких и твердых реагентов и устройство для его осуществления» выдан по заявке № 2006136346/03 с приоритетом от 13.10.2006 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, характеризующийся тем, что размещают устройство с реагентом в стволе скважины или во внутритрубном пространстве нефтепромыслового оборудования и осуществляют растворение реагента

добываемой жидкостью, проникающей в устройство, выполненное в виде связанного с лифтовыми трубами или внутритрубным пространством камерного контейнера, представляющего собой несколько полых цилиндров с отверстиями, гидравлически связанных со скважиной или внутритрубным пространством поверхностного нефтепромыслового оборудования, при этом указанным устройством осуществляют дозированную подачу жидких и/или твердых реагентов, а камерный контейнер состоит из последовательно соединенных по торцам камер с установленными в каждой камере фильтрами или фильтром, выполняющими роль первоначально дозирующих устройств, указанные камеры заполняют реагентами, при этом указанные камеры через отверстия, расположенные в емкости предварительного смешивания, образованной между фильтром и глухой заглушкой камеры, связаны гидравлически с внутрискважинным или внутритрубным пространством.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что твердые реагенты являются порошкообразными, или пастообразными, или гранулированными.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что реагент представляет собой ингибитор асфальтосмолопарафиновых отложений.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что реагент представляет собой ингибитор коррозии.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что реагент представляет собой ингибитор солеотложения.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что реагент представляет собой ингибитор образования эмульсий.

7. Устройство для подачи жидкого и/или твердого реагента в скважину или во внутритрубное пространство поверхностного нефтепромыслового оборудования, включающее камерный контейнер, состоящий из отдельных камер для размещения в них реагента, выполненных в виде полых цилиндров с отверстиями, гидравлически

связанных со скважиной или внутритрубным пространством поверхностного нефтепромыслового оборудования, фильтр или фильтры, установленные в каждой камере контейнера и выполняющие роль первоначально дозирующих устройств для реагентов, заполняющих камеры контейнера, при этом отверстия, через которые осуществляется гидравлическая связь с внутрискважинным или внутритрубным пространством и выполняющие роль вторичных дозирующих устройств, расположены только в емкости предварительного смешивания, которая образована между фильтром и глухой заглушкой камеры или между двумя фильтрами, при этом отношение суммы площадей поперечного сечения отверстий, размещенных на 1 м длины камеры, к площади поперечного сечения камеры выполнено равным 0,00001-2,0.

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что твердый реагент является пастообразным, порошкообразным или гранулированным.

9. Устройство по п.7, отличающееся тем, что реагент представляет собой ингибитор асфальтосмолопарафиновых отложений.

10. Устройство по п.7, отличающееся тем, что реагент представляет собой ингибитор коррозии.

11. Устройство по п.7, отличающееся тем, что реагент представляет собой ингибитор солеотложения.

12. Устройство по п.7, отличающееся тем, что реагент представляет собой ингибитор образования эмульсий».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием одного из альтернативных вариантов изобретения по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «промышленная применимость».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- Прохоров А.М., «Большая советская энциклопедия», М., Изд-во «Советская энциклопедия», 1977 г., третье издание, том 27, стр. 429 (далее - [1]);

- ГОСТ 26070-83 «Фильтры и сепараторы для жидкостей. Термины и определения», ИПК Издательство стандартов, М., 1983 г., стр. 3 (далее - [2]);

- Прохоров А.М., «Большая советская энциклопедия», М., Изд-во «Советская энциклопедия», 1975 г., третье издание, том 21, стр. 516 (далее - [3]);

- Прохоров А.М., «Большая советская энциклопедия», М., Изд-во «Советская энциклопедия», 1972 г., третье издание, том 9, стр. 199 (далее - [4]);

- Жужиков В.А., «Фильтрование: Теория и практика разделения суспензий», М., Химия, 1980 г., стр. 11 (далее - [5]);

- Мановян А.К., «Технология первичной переработки нефти и природного газа», Учебное пособие для вузов, М., Химия, 2-е изд., 2001 г., стр. 336 (далее - [6]);

- Берлин А.Я., «Техника лабораторной работы в органической химии», М., Государственное научно-техническое издательство химической литературы, Издание второе, исправленное и дополненное, 1963 г., стр. 103 (далее - [7]);

- сведения из РД 39-1-218-79 и ТУ 2415-013-59945303-2009, касающиеся параметров жидких ингибиторов на 3 л. (далее - [8]);

- Аржанов М.Ф. и др., «Справочник нефтяника», Самара, 2007 г., стр. 268, 279 (далее - [9]);

- Гиматудинова Ш.К., «Справочная книга по добыче нефти», М., Недра, 1974 г., стр. 38 (далее - [10]);

- Ведерников М.И., «Компрессорные и насосные установки химической промышленности», Учебное пособие для проф.-техн. учебн. заведений, Изд. 3-е, перераб. и доп., М., Высшая школа, 1974 г., стр. 17 (далее - [11]);

- распечатка из сети Интернет «Единые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин», Утверждено постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 07.03.1986 № 82/5-87 на 1 л. (далее - [12]);

- заключение эксперта по делу № СИП-296/2019, стр. 22-23 (далее - [13]);

- патентный документ RU 2405915 С1, дата публикации 10.12.2010 (далее - [14]).

В отношении несоответствия изобретения по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что упомянутый независимый пункт формулы содержит признаки, выраженные альтернативными понятиями, касающиеся того, что осуществляют подачу жидкого реагента, а в камере контейнера установлено несколько фильтров.

В возражении отмечено, что указанные признаки, выраженные альтернативными понятиями, не обеспечивают удержание жидкого реагента в полых камерах и приводят к неминуемому вытеканию жидкого реагента при заполнении им камер с отверстиями и прохождении жидкого реагента через фильтры, установленные внутри камер. По мнению лица, подавшего возражение, при таком выполнении устройства подача им жидкого реагента в скважину (доставка жидкого реагента в скважину) не будет достигнута.

Также в возражении указано, что каких-либо технических средств для предотвращения преждевременного вытекания жидкого реагента из камер, предусматривающих временное закрывание отверстий в стенках камер, описание оспариваемого патента не содержит и в отношении выполнения отверстий лишь указано, что отверстия гидравлически связаны со скважиной.

По мнению лица, подавшего возражение, такое устройство может функционировать только с твердыми реагентами, размеры которых превышают размеры отверстий в фильтрах и стенках камер.

Также в возражении обращено внимание на чертежи, содержащиеся в материалах оспариваемого патента, на которых показаны различные варианты выполнения устройства по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, которые, по мнению лица, подавшего возражения, подтверждают вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 7 упомянутой формулы условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, в возражении отмечено, что назначение изобретения по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не может быть реализовано при использовании именно жидких реагентов.

Также отмечено, что в описании оспариваемого патента в части оспариваемого варианта не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Дополнительно в возражении приведен расчет времени истечения жидкого реагента из камеры по оспариваемому патенту через фильтр на стадии заправки и спуска устройства в скважину, который, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждает, что весь жидкий реагент выльется из камеры еще до размещения камеры в трубопроводе, как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении контейнера.

При этом отмечено, что в формуле и описании оспариваемого патента отсутствует информация о том, какие жидкие реагенты и с какими параметрами (например, какой вязкости) могут быть использованы в оспариваемом патенте, а также не подтверждено, что для любых жидких реагентов устройство по оспариваемому патенту будет работоспособным.

Также в возражении обращено внимание на заключение [13] по делу № СИП-296/2019, в котором сделан вывод в отношении

работоспособности устройства, описанного в патенте Российской Федерации на изобретение № 2638383, а именно, указано, что на жидкие реагенты, находящиеся в камерах устройства, содержащего открытые отверстия, в обязательном порядке будет воздействовать сила тяжести, а значит, жидкий реагент выльется из камеры еще до спуска камеры в скважину, т.е. назначение устройства, заключающееся в подаче реагента в скважину, не будет реализовано.

По мнению лица, подавшего возражение, вывод, сделанный в заключении [13], справедлив и в отношении устройства по оспариваемому патенту в том конструктивном исполнении, которое отражено в независимом пункте 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на сведения, приведенные самим патентообладателем в разделе «Уровень техники» патентного документа [14], где устройство по оспариваемому патенту упомянуто в качестве наиболее близкого аналога и отмечено, что имеющиеся в камере устройства незакрытые перфорационные отверстия ведут к потере реагента в процессе его транспортировки от изготовителя до конкретной скважины.

На основании изложенного в возражении сделан вывод о том, что сведения, приведенные в патентном документе [14], также подтверждают факт несоответствия устройства по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении зависимых пунктов 8-12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, доводы в возражении отсутствуют.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого в корреспонденции от 07.12.2020 поступил отзыв (03.12.2020 по электронной почте).

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- Ши Г.Б., «Нефтяные эмульсии и методы борьбы с ними». Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, М., Л., 1946 г., стр. 10 (далее - [15]);

- Денисенко Г.Ф., Файнштейн В.И., «Техника безопасности при производстве кислорода», Изд-во «Металлургия», М., 1968 г., стр. 137 (далее - [16]);

- Воскресенский П.И., «Техника Лабораторных работ», Изд-во «Химия», 9-е издание, переработанное и дополненное, Л., 1970 г., стр. 428 (далее - [17]);

- Берлин А.Я., «Техника лабораторной работы в органической химии», Изд. 3-е, испр. и доп., М., Химия, 1973 г., стр. 94 (далее – [18]);

- Г. Лукс, «Экспериментальные методы в неорганической химии», Изд-во «МИР», М., 1965 г., стр. 35 (далее - [19]);

- дополнительные письменные пояснения третьего лица в порядке ст. 81 АПК РФ и предоставление вопросов эксперту во исполнение Определения Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2020 по делу № СИП-269/2019 (далее - [20]).

Патентообладатель отмечает, что законы природы (законы силы тяжести), обуславливающие процесс вытекания жидкости или высыпания порошка из секции контейнера через отверстия, начинают действовать, только в том случае, когда уровень реагента выше уровня нижних отверстий секции, а до этого уровня они не влекут выливание или высыпание, т.к. вещества удерживаются герметичными ниже этого уровня стенками и дном секции.

Как указано в отзыве, в оспариваемом патенте содержится информация об одном из вариантов секции устройства по оспариваемому патенту, которая в первую очередь и предназначена для жидкого реагента, который из нее выливаться не будет (порошкообразный не будет высыпаться) в силу того, что уровень реагента находится ниже уровня первичных дозирующих

устройств. Данный вариант выполнения секции устройства, по мнению патентообладателя, изображен на фиг. 1 оспариваемого патента.

Также в отзыве отмечено, что приведенный в возражении расчет скорости истечения жидкого реагента из секции контейнера является некорректным, поскольку в нем использован произвольный размер пор фильтров, который заведомо не может быть использован.

При этом патентообладатель отмечает, что в оспариваемом патенте нет информации про размер пор, а из уровня техники известны фильтры, имеющие такой размер пор, при котором исключается быстрое вытекание жидкого реагента из камеры. В подтверждение данных доводов в отзыве приведены сведения из источников информации [16]-[19], упомянутых выше.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что оспариваемый патент содержит информацию об одном из вариантов секции контейнера, в первую очередь и предназначенной для жидкого реагента, исключающей выливание/высыпание реагента в силу герметичной части секции ниже уровня реагента. Также в отзыве отмечено, что для части других вариантов секций устанавливаются фильтры (дозаторы) нужной пропускной способности, обеспечивающие длительное дозирование реагента, т.е. устройство по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 09.12.2020 (07.12.2020 по электронной почте) поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами отзыва, которые по существу повторяют доводы возражения.

От патентообладателя в корреспонденции от 14.12.2020 (10.12.2020 по электронной почте) поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение, которые по существу повторяют доводы отзыва.

В данной корреспонденции повторно обращено внимание на некорректность расчетов, приведенных лицом, подавшим возражение, касающихся скорости истечения жидкости через фильтр.

Так, патентообладатель отмечает, что к любой жидкой фазе реагента можно опытным путем подобрать требуемые перфорационные отверстия нужного диаметра, выполняющие роль вторичных дозирующих устройств, и требуемый фильтрующий (дозировующий) элемент, выполняющий роль первичного дозирующего устройства, обеспечивающих как необходимую дозировку, так и необходимое сдерживание истечения реагента из реагентосодержащей камеры в емкость предварительного смешивания и далее через перфорационные отверстия наружу.

Также отмечено, что при истечении через две последовательно расположенных дозирующих ступени функцию контроля медленного во времени истечения реагента/раствора реагента может нести любая из этих ступеней или сразу обе.

Кроме того, по мнению патентообладателя, возможное медленное частичное истечение реагента из реагентосодержащей камеры в камеру предварительного смешивания и далее из контейнера не является недопустимым и не свидетельствует о промышленной неприменимости устройства, и более того, нефтяная отрасль устанавливает нормы допустимой потери жидких материалов при транспортировке и хранении.

В подтверждение своих доводов патентообладатель представил копии следующих материалов:

- ГОСТ 633-80 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия», Стандартиформ, М, дата введения 01.01.1983, стр. 1, 2 (далее - [21]);

- РД 153-39.4-033-98 «Нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, транспортировании, хранении и отпуске на объектах магистральных нефтепродуктопроводов», Утверждены приказом Минтопэнерго России от 01.10.1998 г. № 318, стр. 250, 251, 256, 257 (далее - [22]).

От патентообладателя в корреспонденции от 21.01.2021 (20.01.2021 по электронной почте) поступили материалы, содержащие дополнительные разъяснения в отношении расчета лица, подавшего возражение, касающегося скорости истечения жидкости через фильтр.

Также приведены доводы об известности из уровня техники сведений, подтверждающих возможность выполнения фильтров и отверстий в устройстве таких размеров, при которых истечение жидкости через них не будет происходить, либо будет минимальным.

В подтверждение доводов были представлены копии следующих материалов:

- фотографии опытов на 2 л. (далее - [23]);
- Жужиков В.А., «Фильтрация: Теория и практика разделения суспензий», М., Химия, 1980 г., стр. 24 (далее - [24]);
- источник информации [16];
- Басниев К.С. и др., «Подземная гидромеханика», Учебник для вузов, М., Недра, 1993 г., стр. 16 (далее - [25]);
- Малин К.М., Поляков К.А., «Справочник сернокислотчика», Государственное научно-техническое издательство химической литературы, Ленинград, 1952 г., стр. 35 (далее - [26]);
- ГОСТ [21];
- ГОСТ 25047 «Устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные однократного применения. Технические условия», ИПК Издательство стандартов, М., введен в действие 01.01.1989, стр. 3, 4, 19, 24 (далее - [27]);
- Захаров Л.Н., «Начала техники лабораторных работ», Ленинград, Химия, 1981 г., стр. 97 (далее - [28]).

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 25.01.2021 (21.01.2021 по электронной почте) поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами патентообладателя, которые по

существу повторяют доводы лица, подавшего возражение, приведенные ранее.

Также в дополнительных материалах обращено внимание на позицию Суда по интеллектуальным правам, изложенную в решении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-296/2019 от 18.01.2021 (далее - [29]). Соответствующее решение [29] приложено к дополнительным материалам.

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

С учетом даты подачи заявки (13.10.2006), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента № 82 от 06 июня 2003 года, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003 г., рег. № 4852 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению представляется 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 и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5 Правил 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 2 пункта 19.5.1 Правил 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), а в случае испрашивания приоритета более раннего, чем дата подачи, - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах 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.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.1 Правил, если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.4 Правил, 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 пункту 22.3 Правил датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных описаний к охраняемым документам, является указанная на них дата опубликования, а для

отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать.

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

В независимом пункте 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями и касающихся различных конструктивных вариантов выполнения устройства, т.е. характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимому пункту 7 упомянутой формулы, причем в одном из альтернативных вариантов осуществляют подачу жидкого реагента, а в камере контейнера установлены фильтры.

Доводы возражения сводятся к тому, что указанные признаки, выраженные альтернативными понятиями, не обеспечивают удержание жидкого реагента в камерах и приводят к вытеканию жидкого реагента из камеры с отверстиями при прохождении жидкого реагента через фильтры, установленные внутри камер, исходя из чего в отношении указанного альтернативного варианта выполнения устройства по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, может быть сделан вывод о несоответствии его условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 7 упомянутой формулы указанному выше условию патентоспособности показал следующее.

В описании оспариваемого патента содержатся сведения о назначении изобретения, а именно, на стр. 4 описания (абзац 1) указано, что изобретение относится к области нефтедобычи, в частности, к способам подачи в скважину или нефтесборные коммуникации жидких и/или твердых

(порошкообразных, гранулированных, пастообразных) реагентов как одного вида, так и реагентов разных видов, а также относится к подземному оборудованию скважины и надземному поверхностному нефтепромысловому оборудованию, предназначенному для подачи реагента в поток жидкости.

Кроме того, в описании изобретения к оспариваемому патенту приведен пример изготовления устройства. Также приведены сведения об использовании устройства на конкретных предприятиях (примеры 1-4). Эти примеры показывают возможность осуществления изобретения по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, с реализацией назначения и с достижением указанного в описании технического результата, заключающегося, в частности, в обеспечении длительного стабильного, минимального, эффективного и достаточного выноса реагентов различных видов и назначения в скважины.

Так, согласно приведенным данным наработки по скважинам увеличились в несколько раз, количество промывок и текущих ремонтов также снизилось, что свидетельствует об эффективности и достаточности подаваемых реагентов. Длительность подачи реагентов составляет до 500 суток, что, соответственно, свидетельствует о длительности, стабильности и минимальном расходе подаваемых реагентов.

Также в описании оспариваемого патента раскрыты средства и методы для осуществления изобретения (см. стр. 5, строка 29-стр. 8, строка 1). Так, в описании содержится описание принципа работы устройства, описана его конструкция с указанием позиций и со ссылками на чертежи, описан принцип действия элементов устройства и их функция в данном устройстве и устройства в целом, приведены фигуры 1-5, наглядно показывающие конструкцию устройства. При этом используемые при изготовлении устройства элементы, технологические операции, методы и принципы работы, приведенные в формуле изобретения и в описании, являются

общеизвестными в данной области техники до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения ясно дают понять специалисту, каким образом можно изготовить устройство по оспариваемому патенту, какова его конструкция и принцип действия.

Следовательно, в описании к оспариваемому патенту показано, каким образом возможно осуществить изобретение по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения с реализацией указанного назначения.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что при использовании, по меньшей мере, двух фильтров в одной секции контейнера, как это изображено на фиг. 1 или 2 оспариваемого патента, невозможна реализация назначения устройства, заключающегося в подаче жидкого реагента в скважину, то следует отметить, что назначением устройства по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, является подача реагента. При этом приведенные в независимом пункте 7 формулы признаки, касающиеся того, что реагент может быть жидким и/или твердым, уточняют лишь агрегатное состояние используемого реагента и не относятся к признакам, характеризующим назначение устройства.

Вместе с тем, приведенные в родовом понятии независимого пункта 7 формулы сведения о возможности подачи жидкого и/или твердого реагента являются признаками изобретения, выраженными альтернативными понятиями, при этом в одном из альтернативных вариантов выполнения изобретения устройством осуществляют подачу только жидкого реагента.

Таким образом, согласно положениям подпункта 2 пункта 19.5 Правил проверка патентоспособности изобретения по пункту 7 формулы должна быть проведена и в отношении указанного выше альтернативного варианта.

Далее необходимо отметить следующее.

Приведенные на фиг. 1 и 2 варианты выполнения устройства, которые, по мнению лица, подавшего возражение, не являются работоспособными при использовании, по меньшей мере, двух фильтров и подаче жидкого реагента, характеризуют частные варианты выполнения устройства по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, являются иллюстративными, но не являются исчерпывающими, поскольку в формуле не указано конкретное расположение фильтров в секциях, что предполагает различное их расположение, в том числе и отличное от того, что изображено на фиг. 1 и 2.

При этом для специалиста является очевидным, что существует множество различных конструктивных вариантов выполнения устройства, содержащего в секциях контейнера, по меньшей мере, два фильтра, которые будут обеспечивать исключение вытекания жидкого реагента из устройства или его минимизацию и возможность реализации назначения изобретения.

Кроме того, можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что согласно сведениям, приведенным в формуле и в описании оспариваемого патента, фильтр является первичным дозирующим устройством, т.е. его функция заключается в том, чтобы обеспечить дозированную (т.е. длительную по времени) подачу реагента, в связи с чем с точки зрения здравого смысла специалисту является очевидным использовать фильтры такой пропускной способности, которая сможет обеспечить длительное дозирование реагента даже в случае использования конструкций секций, изображенных на фиг. 1 и 2. При этом фильтры различной пропускной способности были известны специалистам из уровня техники до даты приоритета изобретений по оспариваемому патенту (см. например, сведения из источников информации [16]-[19]).

Указанные доводы справедливы и в отношении отверстий, выполняющих функцию вторичных дозирующих устройств, в частности, специалист в данной области техники с учетом сведений, приведенных в

описании оспариваемого патента, без труда сможет подобрать оптимальный размер отверстий для обеспечения возможности длительной подачи реагента в зависимости от его агрегатного состояния и пропускной способности первичных дозирующих устройств.

Также следует отметить, что отверстия, выполняющие функцию вторичных дозирующих устройств, расположены в контейнере в емкости предварительного смешивания, а не на дне контейнера, что также исключает возможность моментального вытекания реагента даже в случае его попадания в указанную емкость.

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что при истечении через две последовательно расположенных дозирующих ступени функцию контроля медленного во времени истечения раствора реагента может нести любая из этих ступеней или сразу обе, т.е. как первичные, так и вторичные дозирующие устройства, могут быть выполнены таким образом, чтобы обеспечить достаточно быстрое высвобождение жидкости, при условии, что на другой ступени дозирования обеспечивается медленное истечение.

Тут следует отметить, что приведенные лицом, подавшим возражение, источники информации [1]-[12] не содержат каких-либо сведений, подтверждающих принципиальную невозможность осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в пункте 7 формулы изобретения, в частности, при использовании, по меньшей мере, двух фильтров при подаче жидкого реагента.

Что касается доводов возражения о том, что в патентном документе [14] указано, что имеющиеся в камере устройства по оспариваемому патенту незакрытые перфорационные отверстия ведут к потере реагента в процессе его транспортировки, то следует отметить, что минимизация или отсутствие потерь реагента при транспортировке не является задачей группы изобретений по оспариваемому патенту и данные признаки не характеризуют назначение устройства по оспариваемому патенту.

Кроме того, можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что потеря реагента при перевозке является допустимой и данное обстоятельство не говорит о невозможности доставки оставшегося реагента в скважину, т.е. о невозможности реализации назначения устройства.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в описании оспариваемого патента указано назначение изобретения по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в указанном пункте формулы, а также сведения, приведенные в описании оспариваемого патента подтверждают, что в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного назначения.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, для указанного выше альтернативного варианта, когда осуществляют подачу жидкого реагента, а в камере контейнера установлены фильтры, несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. подпункты 2 и 3 пункта 19.5.1 Правил и пункт 1 статьи 4 Закона).

Анализ зависимых пунктов 8-12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, показал следующее.

Признаки, приведенные в зависимых пунктах 8-12 формулы, характеризуют лишь агрегатное состояние и вид используемого реагента и с учетом вышеизложенного анализа в отношении указанных вариантов изобретений, охарактеризованных в зависимых пунктах 8-12, также может быть сделан вывод о соответствии их условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. подпункты 2 и 3 пункта 19.5.1 Правил и пункт 1 статьи 4 Закона).

Что касается мнения, изложенного в заключении [13] по делу № СИП-296/2019, на основании которого была сформирована позиция Суда по интеллектуальным правам, изложенная в решении [29], то необходимо отметить следующее.

Как указано выше, в заключении [13] и решении [29] был сделан вывод в отношении работоспособности устройства, описанного в патенте Российской Федерации на изобретение № 2638383, а именно, было указано, что жидкий реагент выльется из камеры под действием силы тяжести еще до спуска камеры в скважину, т.е. назначение устройства, заключающееся в подаче реагента в скважину, не будет реализовано.

Вместе с тем, необходимо отметить, что устройство по патенту № 2638383 и устройство по оспариваемому патенту принципиально отличаются, как по конструкции, так и по принципу действия. Так, в устройстве по оспариваемому патенту, по меньшей мере, отсутствует перфорированная нижняя заглушка, а в качестве первичного дозатора используют, по меньшей мере, один фильтр (пропускная способность которого, как установлено выше, может регулироваться), а не перфорации в виде отверстий диаметром 1-7 мм.

Таким образом, следует констатировать, что позиция, изложенная в заключении [13] и решении [29], не применима к техническому решению по оспариваемому патенту.

Что касается материалов [15]-[28], представленных патентообладателем, то они приведены для сведения.

На заседании коллегии, проходившем 27.01.2021, от патентообладателя поступило устное ходатайство с просьбой учесть сведения из ГОСТа 14192-96 «Маркировка грузов», дата введения 01.01.1998. Данное ходатайство было удовлетворено, а сведения из указанного источника информации были приняты коллегией во внимание.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2342519 оставить в силе.