

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.11.2013 от ОАО «НИИнефтепромхим» (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.09.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012145659/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ воздействия на призабойную зону нефтяного пласта или нефтяной пласт», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Способ воздействия на призабойную зону нефтяного пласта или нефтяной пласт, включающий последовательную закачку углеводородного раствора поверхностно-активного вещества (ПАВ) и воды, отличающийся тем, что перед закачкой воды в углеводородный раствор поверхностно-активного вещества вводят дисперсную добавку в количестве 0,5-60 мас%, закачку углеводородного раствора поверхностно-активного вещества с дисперсной добавкой и воды осуществляют циклически, с числом циклов 1-10, после чего проводят выдержку в течение 3-48 часов и пуск скважины в эксплуатацию».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении об отказе в выдаче патента приведены следующие источники информации:

- патент RU 2120030, опубликованный 10.10.1998 (далее – [1]);
- патент RU 2211239, опубликованный 27.08.2003 (далее – [2]);
- патент RU 2007138689, опубликованный 27.04.2009 (далее – [3]).

При этом отмечено, что из патента [1] известен способ воздействия на призабойную зону нефтяного пласта или нефтяной пласт, который является наиболее близким аналогом предложенного решения. Все отличительные признаки, содержащиеся в формуле заявленного изобретения, известны из патента [2] и из патента [3].

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

По мнению заявителя, предложенный способ, в отличие от известного из патента [1], более эффективен, поскольку получаемые эмульсии имеют более высокую вязкость и стабильны при температуре 60°, что обусловлено введением в углеводородный раствор ПАВ дисперсной добавки в заявленных количествах.

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

С учетом даты подачи заявки (25.10.2012) правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности включает Кодекс, 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 2008 г. № 327, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (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.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса, изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 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 подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ 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 пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Сущность заявленного изобретения выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога было принято решение, известное из патента [1], в котором описан способ воздействия на призабойную зону нефтяного пласта, включающий последовательную закачку углеводородного раствора ПАВ и воды, выдержку в течение 24 часов и последующий пуск скважины в эксплуатацию (цикличность - 1).

Заявленное решение отличается от решения, известного из патента [1], тем, что углеводородный раствор ПАВ применяют с дисперсной добавкой - 0,5-60 мас% и тем, что химический агент закачивают циклически с числом циклов (1-10).

Однако, из патента [2] известен способ воздействия на призабойную зону нефтяного пласта или пласт, согласно которому углеводородный раствор ПАВ применяют с дисперсной добавкой (дисперсный мел) в количестве 3-10 мас% и

используют по тому же назначению, что и в заявленном способе – для стабилизации и прочности углеводородного раствора.

Цикличность (например, из 5 циклов) закачки углеводородного раствора ПАВ (для повышения эффективности воздействия на призабойную зону пласта) известна из патента [3].

При этом известные из патентов [1] - [3] решения, как и заявленное изобретение, применяют для получения одного и того же эффекта– для повышения устойчивости эмульсий, повышения их вязкости и прочности.

Альтернативные количественные значения дисперсной добавки и число циклов расценивается специалистом в данной области как выбор оптимальных или рабочих значений параметров, при известности влияния этих параметров на технический результат, при возможности осуществления такого выбора обычным технологическим методом.

С учетом изложенного, следует признать правомерность вывода, сделанного в решении Роспатента о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», предусмотренному пунктом 2 статьи 1350 Кодекса.

На заседании коллегии заявитель представил уточненную формулу изобретения, скорректированную путем внесения в нее признаков из описания, содержащегося в материалах заявки на дату ее подачи, и сужения количественных интервалов дисперсной добавки, числа циклов и выдержки, в следующей редакции:

«Способ воздействия на призабойную зону нефтяного пласта или нефтяной пласт, включающий последовательную закачку углеводородного раствора поверхностно-активного вещества и воды, отличающийся тем, что перед закачкой воды в углеводородный раствор поверхностно-активного вещества вводят дисперсную добавку в количестве 10,5-60 мас%, закачку углеводородного раствора поверхностно-активного вещества с дисперсной добавкой и воды осуществляют циклически с числом циклов 2-10, после чего проводят выдержку в течение 24,5-48 часов и пуск скважины в эксплуатацию, причем в качестве

углеводородного раствора поверхностно-активного вещества используют углеводородный раствор смеси неионогенных поверхностно-активных веществ или смеси неионогенных и анионных поверхностно-активных веществ типа нефтяных или синтетических сульфонатов, а в качестве дисперсной добавки используют дисперсную добавку типа кремнийсодержащего вещества или дисперсную добавку карбонатов типа баритов или углерод, или серу, или их смеси».

Коллегия приняла к рассмотрению данную формулу (пункт 4.9 Правил) и на основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного поиска.

По результатам проведения указанного поиска 27.11.2014 был представлен отчет и заключение экспертизы, согласно которым изобретение по измененной заявителем и представленной на заседании коллегии от 19.08.2014 формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения патентоспособным в объеме упомянутой выше уточненной формулы, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2013, отменить решение Роспатента от 19.09.2013 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной на заседании коллегии от 19.08.2014.

(21) 2012145659/63

(51) МПК

E21B 43/00, 42/12-43/27, 43/32 (2006.01)

E21B 33/13-33/138 (2006.01)

(57) Способ воздействия на призабойную зону нефтяного пласта или нефтяной пласт, включающий последовательную закачку углеводородного раствора поверхностно-активного вещества и воды, отличающийся тем, что перед закачкой воды в углеводородный раствор поверхностно-активного вещества вводят дисперсную добавку в количестве 10,5-60 мас%, закачку углеводородного раствора поверхностно-активного вещества с дисперсной добавкой и воды осуществляют циклически с числом циклов 2-10, после чего проводят выдержку в течение 24,5-48 часов и пуск скважины в эксплуатацию, причем в качестве углеводородного раствора поверхностно-активного вещества используют углеводородный раствор смеси неионогенных поверхностно-активных веществ или смеси неионогенных и анионных поверхностно-активных веществ типа нефтяных или синтетических сульфонатов, а в качестве дисперсной добавки используют дисперсную добавку типа кремнийсодержащего вещества или дисперсную добавку карбонатов типа баритов или углерод, или серу, или их смеси.

(56) RU 2120030 C1, 10.10.1998;

RU 2249670 C2, 10.04.2006;

RU2446270 C1, 27.03.2012