

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 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 Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (далее – заявитель), поступившее 14.12.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 17.05.2021 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2019143722, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ сокращения объемов попутно-добываемой воды при разработке неоднородного продуктивного пласта», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Способ сокращения объемов попутно-добываемой воды из высокопродуктивных и высокообводненных скважин, включающий проведение ремонтно-изоляционных работ с использованием известных

элементов конструкций скважин, с цементированием межколонного пространства, а также перфорацию и ГРП, отличающийся тем, что посредством применения определенной схемы проведения ремонтно-изоляционных работ производят эксплуатацию низкопродуктивной части пласта, насыщенной нефтью, с одновременным прекращением эксплуатации высокопродуктивной обводненной части, что возможно при полной изоляции всех перфорационных отверстий путем спуска в скважину эксплуатационной колонны меньшего диаметра и цементированием межколонного пространства с последующей перфорацией только низкопродуктивной нефтенасыщенной части пласта и проведением малообъемного ГРП».

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 17.05.2021 принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Так, в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патентный документ RU 2618538 C1, дата публикации 04.05.2017 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2494222 C1, дата публикации 27.09.2013 (далее – [2]);
- патентный документ RU 2494243 C1, дата публикации 27.09.2013 (далее – [3]).

Сведения из указанных источников информации, согласно доводам решения Роспатента, позволяют сделать вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение.

С возражением представлены скорректированные материалы заявки, а именно, описание, формула изобретения и реферат.

При этом какие-либо доводы о несогласии с выводом, сделанным в решении Роспатента, о несоответствии изобретения, охарактеризованного в первоначальной формуле изобретения, условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении не приведено.

Также следует отметить, что в корреспонденции от 19.01.2022 (по электронной почте), а также в корреспонденции, поступившей 27.01.2022, от заявителя поступила просьба рассмотреть настоящее возражение без участия заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.12.2019) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее - Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 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 пункту 6 статьи 1386 Кодекса в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку

по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

Согласно пункту 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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 76 Правил проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога изобретения; 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 заявленного изобретения; анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе 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 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат, в частности, признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Согласно подпункту 3 пункта 53 Требований формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое

понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 39 Правил ППС при рассмотрении спора лицо, подавшее возражение, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения. Указанные ходатайства могут быть поданы при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении - частично.

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

В качестве сведений, на основании которых в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» приводятся сведения, раскрытые в патентных документах [1]-[3].

В решении Роспатента отмечено, что в качестве наиболее близкого аналога заявленному техническому решению может быть рассмотрено решение, раскрытое в патентном документе [1], характеризующее способ сокращения объемов попутно-добываемой воды из продуктивных -

высокопродуктивных пластов скважин с подстилаемой водой, т.е. высокообводненных, скважин.

Так, способ, охарактеризованный в патентном документе [1], включает проведение ремонтно-изоляционных работ с использованием известных элементов конструкций скважин с цементированием во всем интервале эксплуатационной колонны (межколонного пространства). При этом посредством применения определенной схемы проведения ремонтно-изоляционных работ производят эксплуатацию низкопродуктивной части пласта (кровельной части пласта), насыщенной нефтью, с одновременным прекращением эксплуатации высокопродуктивной обводненной части (нижняя часть нефтенасыщенной зоны более не задействуется) при полной изоляции всех перфорационных отверстий (заливка изолирующего состава происходит во всем интервале перфорации) цементированием с последующей перфорацией только низкопродуктивной нефтенасыщенной части пласта [см. стр. 5, строки 18-21, 33-44, стр. 6, строки 9-13, 25-37, стр. 7, строки 3-11, 23-39, фиг. 1-3].

Как правомерно указано в решении Роспатента, отличительными признаками заявленного способа от решения, раскрытого в патентном документе [1], являются признаки, касающиеся того, что изоляцию всех перфорационных отверстий осуществляют путем спуска в скважину эксплуатационной колонны меньшего диаметра и цементирования межколонного пространства, а после перфорации предусмотрено проведение малообъемного ГРП.

Анализ сведений, содержащихся в патентных документах [2] и [3], показал следующее.

Из патентного документа [2] известен способ изоляции всех перфорационных отверстий при ремонтно-изоляционных работах путем спуска в скважину эксплуатационной колонны меньшего диаметра (4-х дюймовой эксплуатационной колоны) и цементирования межколонного

пространства [см. стр. 4, строки 29-31, стр. 5, строки 15-45], что позволяет повысить надежность герметизации эксплуатационной колонны при ремонтных работах, чем достигается обеспечение снижения рисков прорыва воды, также, как и в заявленном решении.

Из патентного документа [3] известен способ проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) в щадящем режиме с применением малого расхода жидкости разрыва (не более $2,0 \text{ м}^3/\text{мин}$) [см. стр. 4, строки 22-35, стр. 10, строки 37-47]. При этом обеспечивается снижение рисков прорыва воды из изолируемой части пласта за счет сохранности элементов конструкции скважины и обеспечивается возможность интенсификации притока посредством малообъемного гидравлического разрыва пласта, также, как и в заявленном решении.

Таким образом, из уровня техники выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения, при этом подтверждена известность влияния данных признаков на указанный заявителем технический результат (см. пункт 76 Правил).

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в решении Роспатента справедливо сделан вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку оно явным образом следует из уровня техники и может быть создано путем объединения сведений известных из уровня техники (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункты 75, 76 Правил).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента вынесено правомерно (см. пункт 1 статьи 1387 Кодекса).

Вместе с тем, как указано выше, заявителем вместе с возражением были представлены дополнительные материалы, содержащие, в частности, уточненную формулу изобретения.

Согласно процитированной выше правовой базе в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

При этом дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат, в частности, признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки (см. пункту 96 Правил).

Анализ представленной формулы показал, что она содержит признаки, не раскрытые в первоначальных документах заявки. Таковыми признаками являются, по меньшей мере, признаки формулы, касающиеся того, что «конкретная масса проппанта при проведении малообъемного ГРП выбирается исходя из положения раздела между нефтенасыщенной и водонасыщенной частями пласта, оцениваемого методами геофизики, к примеру дивергентный каротаж (НЭК-каротаж) или импульсный нейтронный гамма спектрометрический каротаж (С/О-каротаж), значения коэффициента абсолютной проницаемости в кровле пласта, также наличия и мощности глинистых пропластков между перфорируемой и обводненной частями пласта».

В связи с изложенным следует констатировать, что поскольку представленные дополнительные материалы изменяют заявку по существу, то согласно положениям пункта 6 статьи 1386 Кодекса эти дополнительные материалы во внимание не принимаются, а выводы в отношении первоначальной формулы изобретения не изменились.

Таким образом, заявитель воспользовался нормой права, предусмотренной пунктом 39 Правил ППС, однако им не было представлено формулы, с которой заявленное изобретение могло бы быть защищено

патентным документом. При этом следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 24.01.2022, заявитель отсутствовал.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2021, решение Роспатента от 17.05.2021 оставить в силе.