

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Татнефть» (далее – заявитель), поступившее 20.01.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 27.11.2014 по заявке № 2013122896/08, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013122896/08 на выдачу патента на изобретение «Способ эксплуатации энергоемкого нефтепромыслового оборудования» была подана 20.05.2013 (заявка была опубликована 27.11.2014). Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 09.09.2014, в следующей редакции:

«Способ эксплуатации энергоемкого нефтепромыслового оборудования, включающий запуск в работу, эксплуатацию и технологические перерывы в работе оборудования, выявление в течение года за каждый месяц наибольшей и второй по значению величин потребления электроэнергии по региону и периода наибольшей величины потребления электроэнергии по региону, снижение потребления электроэнергии энергоемким нефтепромысловым оборудованием

предприятия в период наибольшей величины потребления электроэнергии по региону до величины потребления электроэнергии по региону не менее второй по значению величины потребления электроэнергии по региону за счет ограничения потребления электроэнергии при неизбежных технологических перерывах в работе нефтепромыслового оборудования, обусловленных периодическими режимами работы нефтедобывающих и нагнетательных скважин, периодами остановки скважин для ремонта или обследования их состояния, и т.п., которые выполняют в период наибольшей величины потребления электроэнергии»

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

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято (27.11.2014) решение об отказе в выдаче патента на основании того, что предложение заявителя не может быть признано относящимся к изобретениям.

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента приводится информация о способе по патентному документу RU 2202034 С2, 10.04.2003 (далее – [1]), который является ближайшим аналогом заявленного решения и содержит все его признаки, присущие техническому решению.

В решении Роспатента отмечается, что все отличительные от ближайшего аналога [1] признаки предложенного способа являются характерными для решений, не представляющих собой изобретения, а именно, относятся к методам хозяйственной деятельности.

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 мотивировкой данного решения.

По мнению заявителя, предложенное решение является изобретением, а не методом хозяйственной деятельности, поскольку «нефтедобывающие и нагнетательные скважины относятся к техническим

средствам, а их остановка и периодические режимы работы представляют собой технические действия над материальными объектами».

В возражении заявитель представил уточненный вариант формулы.

Кроме того, заявителем в корреспонденции от 28.12.2015 было представлено дополнение к возражению.

В дополнении заявитель указал, что заявленный способ эксплуатации энергоемкого нефтепромыслового оборудования «отражает типичное производство, в данном случае производство нефти».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.05.2013), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности.

Согласно пункта 24.5.(1) Регламента ИЗ проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для

решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Существо заявленного в качестве изобретения способа выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся возможности охраны заявленного объекта в качестве изобретения, показал следующее.

Из ближайшего аналога предложенного решения - патентного документа [1] известен способ эксплуатации энергоемкого нефтепромыслового оборудования, включающий запуск в работу, эксплуатацию и технологические перерывы в работе энергоемкого нефтепромыслового оборудования.

Отличия заявленного способа от ближайшего аналога [1] заключаются в том, что:

- «в течение года за каждый месяц выявляют наибольшую и вторую по значению величины потребления электроэнергии по региону и период наибольшей величины потребления электроэнергии по региону»;

- «снижают потребление электроэнергии энергоемким нефтепромысловым оборудованием предприятия в период наибольшей величины потребления электроэнергии по региону до величины потребления электроэнергии по региону не менее второй по значению величины потребления электроэнергии по региону за счет ограничения потребления электроэнергии при неизбежных технологических перерывах в работе нефтепромыслового оборудования, обусловленных периодическими режимами работы нефтедобывающих и нагнетательных скважин, периодами остановки скважин для ремонта или обследования их состояния, которые выполняют в период наибольшей величины потребления электроэнергии»

Следует отметить, что согласно описанию заявленного способа при эксплуатации нефтепромыслового оборудования в части отличительных от ближайшего аналога [1] признаков соблюдается определенный порядок действий, а именно:

- сбор и анализ информации о потреблении электроэнергии при эксплуатации энергоемкого нефтепромыслового оборудования;
- построение графика «изменения величин потребления электроэнергии по региону в течение года за каждый месяц»;
- выявление на графике наибольшей и второй по значению величины потребления электроэнергии по региону, а также периода наибольшей величины потребления электроэнергии по региону;
- снижение потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки энергоемким нефтепромысловым оборудованием предприятия до величины потребления по региону не менее второй по значению величины потребления электроэнергии по региону (см. стр. 3 описания, представленного на дату подачи заявки).

Таким образом, предложенный способ в части вышеуказанных отличительных признаков заключается только в соблюдении определенного порядка действий и правил, установленных участниками данной хозяйственной деятельности – добычи нефти энергоемким нефтепромысловым оборудованием.

При этом, следует отметить, что данный порядок действий направлен исключительно на снижение количества незапланированных остановок добывающих скважин, вследствие потерь мощности электрической сети в период ее пиковых нагрузок.

Таким образом, можно констатировать, что все вышеуказанные отличительные от ближайшего аналога операции заявленного способа являются характерными для решений, не относящихся к изобретениям, а именно, касаются хозяйственной деятельности по организации бесперебойной добычи нефти (см. п. 5 ст. 1350 Закона, п. 24.5.(1) Регламента ИЗ).

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, опровергающие правомерность вывода, сделанного в решении Роспатента.

В отношении представленной в возражении скорректированной формулы заявленного предложения необходимо отметить, что она была принята к рассмотрению. Данная формула была изменена путем исключения ряда признаков ограничительной и отличительной частей приведенной выше формулы.

Однако, приведенные в отличительной части формулы операции по-прежнему описывают методы хозяйственной деятельности.

Таким образом, изменения, внесенные в скорректированную формулу, представленную в возражении, не устраняют причин, послуживших основанием для сделанного в заключении выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2015, решение Роспатента от 27.11.2014 оставить в силе.