

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Мормышевой Ольги Николаевны (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2280669, поступившее 20.09.2010, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2280669 на изобретение «Щелочной состав на основе торфа для вытеснения нефти, изоляции притока пластовых вод и перераспределения потоков нефтewытесняющей воды», выдан по заявке №2003111820/03 с приоритетом от 23.04.2003 на имя Белоусова Бориса Ильича, Гусева Сергея Владимировича, Печеркина Михаила Федоровича, Магамедова Магамеда Абасовича, Чиркова Алексея Ивановича и действует со следующей формулой:

«1.Щелочной состав для вытеснения нефти, изоляции притока пластовых вод и перераспределения потоков нефтewытесняющей воды из водопромытых высокопроницаемых интервалов в неохваченные процессом вытеснения нефти интервалы, характеризующийся тем, что он является продуктом обработки торфа щелочью при следующем соотношении исходных компонентов, мас. %:

Щелочь	0,1 - 99,9
Торф	0,1 - 99,9

Вода

Остальное

2. Состав по п.1, отличающийся тем, что дополнительно очищен от остатка не растворимого в щелочи торфа и содержит, мас. %:

Щелочь 0,1 - 99,915

Экстрагируемые вещества торфа 0,085 - 54,75

Вода 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».

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что щелочной состав по оспариваемому патенту состоит из трех компонентов: торфа, щелочи, воды, и наличие этих компонентов является обязательным для использования данного состава по указанному назначению. При этом в приведенных в описании изобретения по оспариваемому патенту примерах 1 и 2 отсутствует такой обязательный компонент состава, как вода. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, указанные примеры не подтверждают возможность осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле.

В возражении также отмечено, что при использовании низкой концентрации щелочи (0,1 – 0,4 %) не образуется необходимого количества поверхностно-активных веществ (ПАВ), что не позволит вытеснить нефть из нефтенасыщенной породы, т.е. при минимальных количествах содержания щелочи в составе для вытеснения нефти не будет реализовываться назначение изобретения по оспариваемому патенту.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, при минимальных и максимальных количествах щелочи и торфа состав не будет содержать такого обязательного компонента, как вода, поскольку при соотношениях масс. %: щелочь 99,9 : торф 0,1 : вода, а также щелочь 0,1 : торф 99,9 : вода – состав щелочной смеси будет более 100%.

В возражении указано, что присутствие воды в достаточном количестве обязательно, т.к. в соответствии с описанием изобретения по оспариваемому патенту, его сущность заключается в том, что при взаимодействии щелочи с торфом в щелочной раствор переходят гуминовые кислоты и фульвокислоты в виде солей. Водные растворы солей гуминовых кислот обладают пониженным поверхностным натяжением и при обработке таким раствором нефтенасыщенной породы способны дополнительно вытеснять нефть. Таким образом, при отсутствии воды как компонента в щелочном составе на основе торфа не образуется раствора, и, соответственно, не образуется водного раствора продукта на основе торфа для вытеснения нефти, изоляции притока пластовых вод и перераспределения потоков нефтewытесняющей воды из водопромывных высокопроницаемых интервалов в неохваченные процессом вытеснения нефти интервалы. Следовательно, по мнению лица, подавшего возражение, не все заявленные составы обеспечивают возможность осуществления изобретения по указанному назначению.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

В отзыве, поступившем от Белоусов Б.И., отмечено следующее:

- было разработано несколько вариантов технологии получения щелочного состава на основе торфа для вытеснения нефти, изоляции притока пластовых вод и перераспределения потоков нефтewытесняющей воды: «сухой», «полусухой» и «мокрый», в зависимости от содержания компонентов и физико-механических свойств полученных продуктов. При сухом способе получения щелочной состав является сыпучим продуктом, при полусухом – пастообразным, при мокром способе – состав представляет собой жидкость;

- состав может быть получен без воды при совместном помоле щелочи и торфа, а для использования такого состава на нефтепромысле, реакционную смесь торфа и щелочи необходимо разбавлять водой;

- в примерах 1 и 2 используется раствор щелочи, содержащий щелочь и воду;

- при разработке щелочного состава все примеры приводились с учетом природной воды, а содержание торфа и других компонентов указывалось по содержанию сухого вещества;

- содержание воды в составе указано как – «остальное», при этом если суммарное содержание торфа и щелочи равно 100%, то остальное равно нулю;

- для осуществления изобретения достаточно смешать щелочь, торф и воду, и, при необходимости, разбавить водой, или смешать щелочь и торф в одном месте, а разбавить водой можно непосредственно на нефтепромысле;

- возможность использования щелочного состава для вытеснения нефти при содержании 0,1 % торфа и 0,1 % щелочи подтверждено примерами;

- приведенные примеры подтверждают возможность осуществления изобретения при максимальном содержании щелочи и минимальном содержании торфа;

- «сущность изобретения не меняется от того, что по изобретению, можно получить «Состав» при взаимодействии щелочи с торфом в отсутствие специально вводимой воды, полученный «Состав» перед закачкой в пласт разбавляется водой»;

- разбавление водой состава зависит от конкретного случая, от конкретной задачи, состоящей в вытеснении нефти, или доотмывании нефти, или перераспределении потоков жидкости, или комплексной обработки пласта;

- состав по оспариваемому патенту производился в промышленных масштабах и широко использовался под различными названиями, например, ХМЩ – химически модифицированная щелочь, МДР – модифицированный доотмывающий реагент, и под другими названиями.

В отзыве, поступившем от Чиркова А.И. и Гусева С.В. отмечено, что они согласны с доводами возражения, касающимися того, что в примерах 1 и

2 отсутствует вода, а в отсутствии воды изобретение по оспариваемому патенту не может быть реализовано.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (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 № 1612 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента от 08.07.1999 №133 и от 13.11.2000 №223 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона 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). 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 каждом 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.

Согласно подпункту (3) пункта 3.2.4.5. Правил ИЗ, если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.д.), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. Описывается способ получения композиции. В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного содержания 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.

В качестве основания для оспаривания изобретения в возражении указано на несоответствие его условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов сторон в отношении 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 назначения изобретения. Так, формула изобретения по оспариваемому патенту содержала родовое понятие, отражающее назначение изобретения - "щелочной состав для вытеснения нефти, изоляции притока пластовых вод и перераспределения потоков нефтевытесняющей воды из водопромытых высокопроницаемых интервалов в неохваченные процессом вытеснения нефти интервалы". В описании изобретения к оспариваемому патенту в разделе "область техники" указано, что изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для вытеснения нефти и/или изоляции притока пластовых вод в добывающих скважинах, для перераспределения потоков вытесняющей воды в нагнетательных скважинах из водопромытых высокопроницаемых интервалов в нефтенасыщенные неохваченные процессом вытеснения нефти интервалы, при разработке нефтяных месторождений заводнением с целью нефтеотдачи пластов.

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

Вместе с тем, формула изобретения, с которой был выдан оспариваемый патент, содержит признак, характеризующий щелочной состав качественным и количественным соотношением компонентов в масс.%. При этом, если взять щелочь в максимальном количестве – 99,9 масс.%, а торф в минимальном количестве: 0,1 масс.%, и, наоборот - торф в максимальном количестве – 99,9 масс.%, а щелочь в минимальном количестве - 0,1 масс.%, то сумма двух данных компонентов будет равна 100%. Однако, согласно независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, щелочной состав состоит из трех компонентов: щелочи, торфа и воды.

Таким образом, в крайних точках заявлен нереальный состав, поскольку при добавлении в этот состав воды, сумма всех компонентов в крайних точках будет более 100%.

При этом целесообразно отметить, что согласно сведений, содержащихся в описании к оспариваемому патенту, вода является обязательным компонентом щелочного состава для реализации назначения, поскольку закачивают в скважины именно водные растворы щелочи.

Так, в описании изобретения к оспариваемому патенту содержатся сведения о том, что «в рассчитанное количество торфа вводят раствор щелочи заданной концентрации и выдерживают заранее определенное время, при необходимости для ускорения процесса растворения» (лист 4 описания, абз. 5 сверху), и «состав готовится по вышеприведенному способу 2, после приготовления перед закачкой в пласт состав разбавляется водой до заданной концентрации» (лист 4 абз.6 сверху). Примеры щелочных составов, приведенные в таблице 1, также содержат воду как обязательный компонент. Кроме того, в соответствии с описанием изобретения по оспариваемому патенту, сущность изобретения заключается в том, что при взаимодействии щелочи с торфом в щелочной раствор переходят гуминовые кислоты и фульвокислоты в виде солей. Водные растворы солей гуминовых кислот обладают пониженным поверхностным натяжением и при обработке таким раствором нефтенасыщенной породы способны дополнительно вытеснять нефть. Таким образом, при отсутствии воды как компонента в щелочном составе на основе торфа не образуется раствора, и, соответственно, не образуется водного раствора продукта на основе торфа для вытеснения нефти, изоляции притока пластовых вод и перераспределения потоков нефтевытесняющей воды из водопромывных высокопроницаемых интервалов в неохваченные процессом вытеснения нефти интервалы, следовательно, не все заявленные составы обеспечивают возможность осуществления изобретения по указанному назначению.

В соответствии с изложенным следует констатировать, что формула изобретения содержит составы (щелочь 99,9 масс.% : торф 0,1 масс.% : вода, а также щелочь 0,1 масс. % : торф 99,9 масс % : вода), не являющиеся реальными.

Таким образом, в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 20.09.2010, патент Российской Федерации на изобретение № 2280669 признать недействительным полностью.