

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

24 лютого 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 14.07.2014 № 51 у складі головуючого Курносової С.В. та членів колегії Маруди Н.В., Кобця І.С., розглянула заперечення Торчінського А.Н. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 19.06.2014 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб вилучення вуглеводнів з родовищ” за заявкою № а 2011 08430.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Говоруха М.О.

Апелянт – відсутній. Про дати засідань повідомлений листами від 06.11.2014 № 1-15/8164, 12.12.2014 № 1-15/9122, 05.02.2015 № 1-15/841.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:

заперечення вх. № 9584 від 08.07.2014 проти рішення Державної служби від 19.06.2014 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб вилучення вуглеводнів з родовищ” за заявкою № а 2011 08430;

копії матеріалів заявки № а 2011 08430;

доповнення до заперечення вх. № 15518 від 30.10.2014.

Аргументація сторін.

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 17.01.2014 вих. № 1149/3А/14 встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч. 1 ст. 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі - Закон): за пунктом 1 формули не має винахідницького рівня.

Експертиза проводилась відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, від 05.03.2002 №197 (далі – Правила розгляду), із врахуванням Правил складання і подання заявки на

винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22 (далі – Правила складання).

Документи заявки, які взяті до уваги під час підготовки висновку.

1.1. Заявка розглянута із врахуванням зміненої формули винаходу на 1 арк., що подана 09.12.2011 вх. № 2778121, в обсязі ознак незалежного п. 1 та залежного п. 3 та первинно поданого опису винаходу на 2 арк.

1.2. Згідно з п. 7.15 Правил розгляду формула винаходу, що подана 09.08.2013 вх. №3472136 (далі - формула винаходу від 09.08.2013), не може бути врахована при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки, тому що:

1.2.1. Незалежний п. 1 формули винаходу від 09.08.2013 містить ознаку “через куц експлуатаційних свердловин”, яка відсутня в первинних матеріалах заявки, тобто не була розкрита у формулі чи описі заявки на дату її подання (див. пп. 7.6, 7.7. Правил розгляду). Тому згідно з п. 7.1.5 Правил розгляду незалежний п. 1 формули винаходу від 09.08.2013 під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки не враховується.

1.2.2. Залежний п. 2 формули винаходу від 09.08.2013 містить ознаку “в продуктивний пласт нагнітають водні розчини солей”, яка відсутня в первинних матеріалах заявки, тобто не була розкрита у формулі чи описі заявки на дату її подання (див. пп. 7.6., 7.7. Правил розгляду). Тому згідно з п. 7.1.5 Правил розгляду залежний п. 2 формули винаходу від 09.08.2013 під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки не враховується.

1.2.3. Залежні пп. 2, 3 формули винаходу від 09.08.2013 включають повний зміст незалежного п. 1 формули, а саме сукупність усіх без винятку ознак, наведених у його обмежувальній та відмітній частинах (див. п. 7.3.11. Правил складання), в тому числі включають ознаку “через куц експлуатаційних свердловин”, яка відсутня в первинних матеріалах заявки, тобто не була розкрита у формулі чи описі заявки на дату її подання (див. пп. 7.6., 7.7. Правил розгляду). Тому згідно з п. 7.1.5 Правил розгляду залежні пп. 2, 3 формули винаходу від 09.08.2013 під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки не враховуються.

1.2.4. Зважаючи на сказане вище в пп. 1.2.1.-1.2.3. цього висновку згідно з п.7.1.5 Правил розгляду формула винаходу від 09.08.2013 не може бути врахована при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки.

1.3. Опис винаходу, що поданий 09.08.2013 вх. № 3472135 та опис винаходу, що поданий 09.12.2011 вх. № 3472135, не можуть бути враховані при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки, тому що містять відсутні в первинних матеріалах заявки додаткові ознаки, які необхідно включити до формули винаходу (пп. 7.6., 7.15 Правил складання).

1.4. Щодо формули винаходу від 09.12.2011, то вона розглядалась в частині ознак незалежного п. 1 та залежного п. 3, без залежного п. 2, тому що п. 2 містить

ознаку “нагнітаються водні розчини солей”, яка відсутня в первинних матеріалах заявки (пп. 7.6, 7.7., 7.1.5 Правил розгляду).

Формула винаходу від 09.12.2011 без залежного п. 2:

1. Спосіб вилучення вуглеводнів з родовищ витісненням за допомогою безперервного нагнітання за допомогою насосів води з поверхні в знижені ділянки продуктивного пласта через нагнітальні свердловини з початку розробки до повного виснаження родовища в обсязі, рівному обсягу вилучення вуглеводнів, при тиску, що перевищує гідростатичний на глибині пласта або внутріпластового тиск на величину, яка забезпечує напірне закінчення (витікання – за загальноприйнятою термінологією) вуглеводнів на поверхню через пробурені в найбільш піднесений (підвищену – за загальноприйнятою термінологією) ділянку пласта експлуатаційні свердловини із заданим тиском на виході і дебітом.

3. Спосіб за п. 1, при якому в продуктивний пласт разом з водою нагнітаються рідкі або подрібнені тверді відходи шкідливих виробництв.

2.4. При перевірці винахідницького рівня винаходу, охарактеризованого у незалежному п.1 формули, встановлено наступне:

З рівня техніки відомо, що штучне фонтанування свердловин тобто “напірне закінчення вуглеводнів на поверхню”, як його називає в матеріалах заявки заявник, здійснюється при підтримці пластового тиску шляхом закачування в пласт рідких і газоподібних агентів. Фонтанний видобуток нафти за рахунок підтримки пластового тиску шляхом закачування в пласт води (заводнення) є очевидним з рівня техніки (див. Горная энциклопедия. / Гл. ред. Е.А. Колосский. – М.: Сов. Энциклопедия, 1984 - 1991 (далі – Д3), стаття “Фонтанная добыча нефти”, “Поддержание пластового давления”, “Заводнение” (<http://dic.academic.ru/dic.nsf>).

З рівня техніки також відомий спосіб розробки неоднорідної ділянки нафтового покладу, який включає закачування в нагнітальну свердловину агента під тиском, який забезпечує роботу свердловин в режимі фонтанування з заданим дебітом (див. RU 2186955 C2, 10.08.2002 (далі – Д8)).

З рівня техніки відомий спосіб розробки нафтового родовища заводненням, згідно з яким нафтовий пласт розкривають нагнітальними свердловинами біля підосви і закачують воду в нагнітальні свердловини, а добувними свердловинами розкривають пласт біля покрівлі і здійснюють відбір нафти через видобувні свердловини (див. RU 2090744 C1, 20.09.1997 (далі – Д4)).

Витіснення нафти за допомогою безперервного нагнітання води з поверхні через систему нагнітальних свердловин відомо з джерела інформації В.Е. Косарев. Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений: пособие для самостоятельного изучения для слушателей курсов повышения квалификации специальности “Геофизика” - Казань: Казанский государственный университет, 2009. – 145 с. (http://old.kpfu.ru/f3/bin_files/kontrol-n-g-m!233.pdf) (далі – Д2), стор. 13.

Нагнітання води за допомогою насосів з метою підтримання пластового тиску у покладі є очевидним з рівня техніки (див. Д3, стаття “Насосная станция” (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/>)).

З рівня техніки відомо, що зазвичай пластовий тиск дорівнює гідростатичному тиску стовпа води висотою, яка дорівнює висоті залягання покладу. При водонапірному режимі безперервний напір води, що витискає нафту, створюють її нагнітанням з поверхні через систему нагнітальних свердловин. При цьому кількість відібраної рідини з родовища завжди рівна кількості закачаної рідини в пластових термодинамічних умовах (див. Д2, стор. 14).

Закачування води для підтримання пластового тиску починаючи з початкового періоду розробки нафтових родовищ відомо з джерела інформації Баишев Б.Т. Регулирование процесса разработки нефтяных месторождений (далі – Д5) (<http://www.nglib.ru/>).

2.5. З документів рівня техніки, зазначених у п. 2.4. цього висновку, відомі всі ознаки незалежного п. 1 формули винаходу. З матеріалів заявки неможливо встановити стосовно цих ознак жодного технічного результату, який би був неочікуваним для фахівця. Тому об'єднання цих ознак у способі вилучення вуглеводнів з родовища є очевидним для фахівця.

2.6. Враховуючи усе зазначене у пп. 2.4., 2.5. цього висновку, винахід, охарактеризований у незалежному п. 1 формули, явним чином впливає із рівня техніки, тобто є очевидним для фахівця, а відтак не має винахідницького рівня.

2.7. У запереченні від 14.04.2014, що подане 18.04.2014 (вх. № 30246) у відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 17.01.2014 вих. № 1149/3А/14 заявник зазначає, що посилання на джерела Д2-Д8 для спростування новизни винаходу є неправомірним. Але експертиза робить висновок про невідповідність винаходу не новизні, а винахідницькому рівню. Крім того, вимоги заявника щодо приведення прикладу відомості об'єднання частин протиставлених документів при визначенні експертизою винахідницького рівня є неправомірними, оскільки при визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин, коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця (див. п. 6.5.3.1. Правил складання).

Тому, зважаючи на зазначене, у експертизи відсутні підстави для зміни висновку про невідповідність заявленого винаходу умові винахідницького рівня.

На підставі висновку експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності Державною службою прийнято рішення від 19.06.2014 про відмову у видачі патенту на винахід.

Апелянт – Торчінській Александр Ніколаєвіч заперечує проти рішення Державної служби про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб вилучення вуглеводнів з родовищ” за заявкою № а 2011 08430, оскільки вважає його неправомірним.

На підтвердження апелянт наводить наступні доводи.

У відповіді від 14.04.2014 на попередній висновок експертизи від 17.01.2014 апелянт вказував, що включення тих чи інших ознак винаходу в формулу є правом, а не обов’язком заявника. Якщо заявник не вимагає включення нових ознак, які містяться в додаткових матеріалах до опису заявки в формулу, то вони не підпадають під положення згаданих експертизою пунктів 7.6 і 7.7 Правил розгляду і повинні розглядатися як матеріали, уточнюючі опис винаходу, тобто враховуватися при експертизі. Тим не менше, експертизою (п. 1.3 висновку) формула в редакції від 09.12.2011 прийнята, а опис в цій же редакції - ні.

Крім того, повторюючи всі доводи висновку від 17.01.2014, експертиза не оспорує новизну заявленого винаходу (п. 2.7 висновку), але заперечує його відповідність умовам винахідницького рівня. Однак, не може не нове мати винахідницький рівень, а нове - не мати його.

У формулу винаходу, що відноситься до способу (процесу), повинні бути включені всі операції і пристрої, необхідні і достатні для його здійснення. Саме тому в формулу пропонованого винаходу включені і відомі і нові операції, необхідні для його реалізації. Експертиза ж у висновку посиляється на всі відомі операції і ігнорує нові, складові суті винаходу.

Так, не є суттю пропонованого винаходу безперервне нагнітання води з поверхні через систему нагнітальних свердловин (за матеріалами Д2, стор. 13), а твердження експертизи про рівність кількості відібраної з родовища рідини кількості закачаної води (з посиланням на Д2, стор. 14) відповідає дійсності – тут зазначено: “кількість відібраної рідини дорівнює кількості закачаної в поклад законтурної води”. Ця кількість в десятки разів менше обсягу закачуваної води. Наприклад, в прототипі протиставленого експертизою матеріалу Д8 патенту RU 2065927 вказується, що на 12-35 куб.м. добутої нафти закачується 200-300 і більше куб.м. води.

Не є суттю пропонованого винаходу і застосування насосів для нагнітання води (за матеріалом Д3). Недоречне посилання на цей же матеріал (статті “Фонтанна видобуток нафти”, “Підтримання пластового тиску”, “Заводнення”) - все це відноситься до відомого способу видобутку нафти методом заводнення - місцевого впливу на обмежену частину нафтового пласта.

Не є суттю пропонованого винаходу закачування води в підшву пласта, а відбір нафти – з вищої його частини (за матеріалом Д4). Недоречним є посилання на матеріал Д5 – він також належить до заводнення. Крім того, час початку нагнітання води в пропонованому винаході не є його суттю.

Формула матеріалу Д8: спосіб розробки неоднорідної ділянки нафтових покладів шляхом закачування агенту, що витісняє і механізованого відбору (тобто, за допомогою насосів) пластової рідини, направлення нафти з фонтануючих свердловин в свердловини-збірки і подальше відкачування нафти в нафтозбірний колектор.

Пропонується ж спосіб, що має такі суттєві відмінності від усіх відомих:

1) видобуток будь-яких газоподібних і рідких вуглеводнів (а не тільки нафти) виключно за допомогою водяних насосів, розміщених на поверхні, із заданим дебітом і тиском на виході до повного вироблення родовища;

2) розробка продуктивного пласта цілком, а не послідовно окремими ділянками;

3) відсутність будь-якого зв'язку з енергією пласта (пластовим тиском);

4) переміщення вуглеводню в процесі його видобування поперек продуктивного пласта - знизу вгору, а не в площині останнього;

5) кожен куб.м. нагнітаємої води витісняє один фізичний куб.м. вуглеводню.

Враховуючи наведені доводи, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 19.06.2014 про невідповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи та яку було наведено під час розгляду заперечення на засіданні колегії Апеляційної палати.

Керуючись п. 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати, при розгляді заперечення колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, в межах доводів заперечення, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Згідно з частиною сьомою статті 7 Закону винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.

Відповідно до п. 6.5.3.2. Правил розгляду при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

У запереченні апелянт висловлює свою незгоду з тим, що “формула в редакції від 09.12.2011 прийнята, а опис в цій же редакції – ні!”.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що дана формула прийнята не в повному обсязі, а лише 1 та 3 пункти. Другий пункт не прийнятий експертизою до уваги, оскільки містить відомості, що виходять за межі первинно поданих матеріалів заявки (пп. 7.6, 7.7, 7.15 Правил розгляду). Опис же містить, зокрема відомості, що зазначені у п. 2 формули винаходу. Це і призвело до того, що опис від 09.12.2011 не був врахований експертизою як такий, що містить відомості, які були відсутні в первинних матеріалах заявки і які необхідно внести до формули винаходу.

У запереченні апелянт також вказує, що “експертиза не оспорує новизну заявленого винаходу, але заперечує його відповідність умовам винахідницького рівня. Однак, не може не нове мати винахідницький рівень, а нове – не мати його”.

Колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до п. 6.5.2.4 Правил розгляду об'єкти, що стали відомими до дати подання заявки для визначення новизни повинні враховуватися лише окремо. Відповідно до п. 6.5.3.1 Правил розгляду при визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин (так званим збірним прототипом), коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця. Тому цілком очевидно, що винахід може бути новим і не мати винахідницького рівня.

Також колегія Апеляційної палати зазначає, що для обґрунтування невідповідності заявленого винаходу умові винахідницького рівня відповідно до вимог законодавства не потрібно наводити приклад практичного застосування збірного прототипу, на чому наполягає у своїх доводах апелянт.

У запереченні апелянт виражає свою незгоду з доводами експертизи щодо винахідницького рівня, зокрема вважає, що “експертиза звалює їх (документи рівня техніки) все в купу в якомусь “збірному прототипі”.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що експертизою з рівня техніки (з різних джерел) виявлені всі ознаки, що вказані заявником у незалежному п. 1 формули. При цьому, з матеріалів заявки не виявлено стосовно ознак незалежного пункту формули винаходу жодного технічного результату, який би був неочікуваним для фахівця. Зважаючи на вищевикладене, сукупність ознак, що об'єднана у незалежному пункті, є очевидною для фахівця.

У запереченні апелянт наводить декілька відмінностей заявленого способу, що на його думку відрізняє винахід від усіх відомих. При цьому зазначені відмінності або є відомими з рівня техніки (наприклад: “кожен куб.м. нагнітається води витісняє один фізичний куб.м. извлекаемого углеводню”), або

є такими, що були відсутні в первинно поданих матеріалах заявки (наприклад: “розробка продуктивного пласта цілком, а не послідовно окремими ділянками”).

Апелянт в запереченні вказує, що заявлений спосіб дозволяє проводити видобуток будь-яких газоподібних і рідких вуглеводнів (а не тільки нафти).

Колегія Апеляційної палати зазначає, що залучення експертизою для обґрунтування невідповідності винаходу умові винахідницького рівня документів рівня техніки, що розкривають способи вилучення із родовищ нафти, яка належить до вуглеводнів, є цілком правомірним.

Отже, доводи апелянта, наведені у запереченні, не є підставою для скасування рішення Державної служби про відмову у видачі патенту на винахід.

На підставі викладеного, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що рішення Державної служби про відмову у видачі патенту на винахід є правомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Торчінському А.Н. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 19.06.2014 про відмову у видачі патенту на винахід “Спосіб вилучення вуглеводнів з родовищ” за заявкою № а 2011 08430 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий

С.В.Курносова

Члени колегії

Н.В.Маруда

І.С.Кобець