

## **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 поступившее 23.06.2011 от компании Нейборс Глобал Холдингз, Бермудские острова (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.03.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009145183/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Система и способ анализа и выполнения плана работ по скважине», совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 24.02.2012, в следующей редакции:

«1. Система анализа и выполнения плана работ по скважине, содержащая: компьютерную систему управления, подсистему интерфейса, которая обменивается информацией с компьютерной системой управления с возможностью получения информации плана работ по скважине, подсистему разработки операций, которая обменивается информацией с компьютерной системой управления с возможностью анализа полученной информации плана работ по бурению скважины, идентификации потенциального события, и, если потенциальное событие представляет собой операцию, определения соответствующих операций и действий по их выполнению, при этом модуль разработки операций сравнивает

идентифицированные события с базой данных обработки событий, включающих в себя операции, и определяет, является ли идентифицированное событие операцией в плане работ по бурению скважины, подсистему датчиков, которая обменивается информацией с компьютерной системой управления с возможностью получения входной информации по меньшей мере от одного датчика для использования в управлении процессом бурения скважины, и подсистему производственного оборудования, которая обменивается информацией с компьютерной системой управления с возможностью получения входной информации из компьютерной системы управления и управления процессом бурения скважины в соответствии с операциями, определенными в плане работ по бурению скважины.

2. Система анализа и выполнения плана работ по п.1, в которой подсистема интерфейса содержит устройство сканирования документов, обменивающееся информацией с устройством распознавания символов, причем эти устройства сканирования и распознавания работают совместно для сканирования плана работ по скважине и преобразования содержащейся в нем информации в машиночитаемую форму.

3. Система анализа и выполнения плана работ по п.2, в которой устройство распознавания символов реализует программный процесс, выполняемый в компьютерной системе управления.

4. Система анализа и выполнения плана работ по любому из пп.1-3, в которой подсистема разработки операций содержит дополнительно модуль идентификации операций и модуль разработки операций.

5. Система анализа и выполнения плана работ по п.4, в которой модуль идентификации операций выполнен с возможностью анализа плана работ по скважине с помощью программы с заданной логикой, обеспечивающей идентификацию событий по элементам указанного плана, и/или модуль разработки операций выполнен с возможностью определения действий, связанных с каждым событием, идентифицированным в указанном плане.

6. Система анализа и выполнения плана работ по п.5, в которой модуль разработки операции выполнен с возможностью взаимодействия с оператором для определения действий, связанных с каждым событием, идентифицированным в плане работ по скважине.

7. Система анализа и выполнения плана работ по п.6, в которой модуль разработки операций выполнен с возможностью представления оператору вариантов, которые могут выбираться пользователем в соответствии с действиями, которые должны быть предприняты по каждому идентифицированному событию.

8. Система анализа и выполнения плана работ по п.1, в которой подсистема интерфейса, подсистема разработки операций, подсистема датчиков и подсистема производственного оборудования встроены в компьютерную систему управления.

9. Система анализа и выполнения плана работ по п.1, в которой подсистема датчиков выполнена с возможностью получения

10. Система анализа и выполнения плана работ по п.9, в которой входная информация получается с удаленного производственного участка и в которой осуществляется выполнение плана работ по бурению скважин.

11. Система анализа и выполнения плана работ по п.1, в которой подсистема датчиков позволяет системе анализа и выполнения плана работ по бурению скважин определять наступление операции.

12. Система анализа и выполнения плана работ по п.1, дополнительно содержащая базу данных событий, которые известны как операции.

13. Система анализа и выполнения плана работ по п.12, в которой подсистема разработки операций выполнена с возможностью идентифицировать и сравнивать операции, основанные на базе событий, известных как операции.

14. Машиночитаемый носитель, который предназначен для управления осуществлением способа анализа плана работ по бурению скважины, включающего получение плана работ по бурению скважины, анализ плана работ по бурению скважины и определение потенциальных событий, а также определение операций, соответствующих идентифицированным потенциальным событиям в этом плане

работ по бурению скважины, управление процессом бурения скважины в соответствии с операциями, определенными из плана работ по бурению скважины и запись уточненного плана работ с определенными в нем операциями на компьютерный машиночитаемый носитель.

15. Машиночитаемый носитель по п.14, в котором получение плана работ по скважине включает сканирование плана с помощью устройства сканирования документов для получения электронного изображения плана, и/или анализ плана работ по скважине включает выполнение процесса распознавания символов в отношении этого плана для преобразования его электронного изображения в машиночитаемый документ.

16. Машиночитаемый носитель по п.14, в котором анализ включает дополнительно просмотр машиночитаемого документа для идентификации возможных операций и сравнения идентифицированных возможных операций с базой данных описанных действий, соответствующих идентифицированным операциям для определения описанных действий по операциям.

17. Способ управления процессом бурения скважины, включающий получение плана работ по бурению скважины, преобразование плана работ по бурению скважины в машиночитаемую форму, оценка преобразованного плана работ по бурению скважины для идентификации потенциального события, определение того, является ли потенциальное событие операцией, привязка необходимых действий к каждой идентифицируемой операции, управление процессом бурения скважины в соответствии с необходимыми действиями, привязанными к каждой идентифицированной операции из плана работ по бурению скважины и запись уточненного плана работ с определенными в нем операциями на компьютерный машиночитаемый носитель.

18. Способ по п.17, в котором получение плана работ по бурению скважины включает сканирование документа, содержащего этот план, с помощью оптического сканирующего устройства.

19. Способ по п.17 или 18, в котором преобразование плана работ по бурению скважины в машиночитаемую форму включает обработку документа, содержащего этот план, с помощью процесса распознавания символов для преобразования этого документа в машиночитаемую форму.

20. Способ по п.17, в котором просмотр преобразованного плана работ по бурению скважины для идентификации в нем операций включает сравнение строк текста в преобразованном плане с базой данных операций.

21. Способ по п.17, в котором привязка необходимых действий к каждой идентифицированной операции включает установление соответствия идентифицированных операций соответствующим действиям в базе данных заранее определенных действий и/или привязка необходимых действий к каждой идентифицированной операции включает определение оператором действий, которые соответствуют идентифицированным операциям.

22. Способ по п.21, в котором определение включает выбор оператором действия из перечня возможных действий, представленных ему на дисплее.

23. Способ по п.17, дополнительно включающий измерение параметра, относящегося к описанию плана работ по бурению скважин или компоненту операции по бурению скважин.

24. Способ по п.17, дополнительно включающий сохранение определения операции.

25. Система управления процессом бурения скважины, содержащая средства получения плана работ по скважине, средства преобразования плана работ по скважине в машиночитаемую форму, средства просмотра преобразованного плана работ по скважине для идентификации потенциального события, средства определения для идентификации операций по потенциальным событиям, средства привязки необходимых действий к каждой идентифицированной операции и средства управления процессом бурения скважины в соответствии с необходимыми действиями, привязанными к каждой идентифицированной операции из плана работ по скважине».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Указанный вывод обусловлен тем, что предложенные решения по независимым пунктам 1, 14, 17 и 25 формулы явным образом следуют для специалиста из уровня техники, ввиду известности сведений из следующих источников информации:

- патент RU 2244117, опубликован 10.01.2005 г. (далее – [1]);
- опубликованная заявка RU 2001119055, публикация 20.06.2003 (далее – [2]).

В своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в выдаче патента.

По мнению заявителя, основным существенным отличием решений по независимым пунктам 1, 14, 17 и 25 формулы предложенной группы изобретений от решений по патенту [1] и опубликованной заявке [2] состоит в использовании «плана работ по бурению скважины». При этом под таким планом работ следует понимать «план-график работ по бурению скважины, который в целом включает все аспекты, связанные с созданием эксплуатационной скважины, включая планирование, бурение и заканчивание скважины».

В возражении также отмечено, что в отличие от системы по патенту [1] заявленное решение по независимому пункту 1 формулы характеризуется выполнением компьютерной системы в виде одного модуля, который «осуществляет прием, анализ и передачу информации от и на все компоненты системы», при этом подсистема интерфейса выполнена в виде модуля, независимого от подсистемы производственного оборудования.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что решение Роспатента вынесено без учета технического результата, который заключается в обеспечении автоматического сканирования и анализа плана работ для обеспечения удобства управления графиком работ по созданию скважины».

При этом с возражением представлена скорректированная формула группы изобретений, в независимые пункты 1, 14, 17 и 25 которой включен признак – «информация плана работ представляет собой план-график выполнения работ по планированию, бурению и заканчиванию скважины».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (30.04.2008), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, изобретению представляется 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 2 пункта 19.5.3 Правил 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 установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем

технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: 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 подпункту 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ в случае наличия в числе отличительных наряду с признаками, влияющими на возможность достижения технического результата, также признаков, которые необходимы лишь для получения результата, не являющегося техническим, или результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом положений подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, последние не принимаются во внимание при проверке изобретательского уровня.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма или обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

Сущность группы изобретений выражена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 24.02.2012.



Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, о том, что из патента [1] известны система анализа и выполнения плана работ по скважине, машиночитаемый носитель информации, используемый в данной системе, а также способ и система управления процессом бурения скважины, которые являются средствами того же самого назначения, что и заявленные решения по независимым пунктам 1, 14, 17 и 25 формулы (см. строки 5-10 на с.4 описания и реферат к патенту [1]).

При этом система анализа и выполнения плана работ по скважине по патенту [1] содержит компьютерную систему управления, подсистему интерфейса, которая обменивается информацией с компьютерной системой управления, подсистему разработки операций, которая обменивается информацией с компьютерной системой управления с возможностью анализа полученной информации плана работ по бурению скважины, идентификации потенциального события, и, если потенциальное событие представляет собой операцию, определения соответствующих операций и действий по их выполнению, при этом модуль разработки операций сравнивает идентифицированные события с базой данных обработки событий, включающих в себя операции, и определяет, является ли идентифицированное событие операцией в плане работ по бурению скважины, подсистему датчиков, которая обменивается информацией с компьютерной системой управления с возможностью получения входной информации по меньшей мере от одного датчика для использования в управлении процессом бурения скважины, и подсистему производственного оборудования, которая обменивается информацией с компьютерной системой управления с возможностью получения входной информации из компьютерной системы управления и управления процессом бурения скважины в соответствии с операциями, определенными в плане работ по бурению скважины (см. строки 32-53 на с.6, строки 7-50 на с.7, строки 34-

53 на с.8, строки 1-6, 29 на с.9, строки 4-53 на с.10, строки 1-18 на с.11 описания, пункт 11 формулы и фиг. 1 и 3 графических материалов к патенту [1]).

Машиночитаемый носитель информации по патенту [1] предназначен для управления осуществлением способа анализа плана работ по бурению скважины, включающего анализ плана работ по бурению скважины и определение потенциальных событий, а также определение операций, соответствующих идентифицированным потенциальным событиям в этом плане работ по бурению скважины, управление процессом бурения скважины в соответствии с операциями, определенными из плана работ по бурению скважины и запись уточненного плана работ с определенными в нем операциями на компьютерный машиночитаемый носитель (см. строки 50-54 на с.6, строка 29 на с.7 - строка 46 на с.9, строки 1-24 на с.10 описания, пункт 11 формулы к патенту [1]).

Способ управления процессом бурения скважины по патенту [1] включает оценку преобразованного плана работ по бурению скважины для идентификации потенциального события, определение того, является ли потенциальное событие операцией, привязку необходимых действий к каждой идентифицируемой операции, управление процессом бурения скважины в соответствии с необходимыми действиями, привязанными к каждой идентифицированной операции из плана работ по бурению скважины и запись уточненного плана работ с определенными в нем операциями на компьютерный машиночитаемый носитель (см. строка 7 на с.7 - строка 46 на с.9 описания и пункт 11 формулы к патенту [1]).

Система управления процессом бурения скважины по патенту [1] содержит средства просмотра преобразованного плана работ по скважине для идентификации потенциального события, средства определения для идентификации операций по потенциальным событиям, средства привязки необходимых действий к каждой идентифицированной операции и средства управления процессом бурения скважины в соответствии с необходимыми действиями, привязанными к каждой идентифицированной операции из плана работ по скважине (см. строка 7 на с.7 -

строка 46 на с.9 описания, пункт 11 формулы и фиг. 3 и 4 графических материалов к патенту [1]).

Отличия предложенных решений по независимым пунктам 1, 14, 17 и 25 от решений, известных из патента [1], заключаются в наличии у них средств получения плана работ по бурению скважины и преобразование такого плана в машиночитаемую форму.

Однако, из заявки [2] известен способ и система электронной разработки плана бурения, включающий получение плана работ по бурению скважины посредством устройства ввода, содержащего связной интерфейс, и его преобразование в машиночитаемую форму (см. пункты 36-44 формулы к патенту [2]).

В отношении указания заявителя на использование в предложенных изобретениях по независимым пунктам 1, 14, 17 и 25 информации плана работ, представляющей собой план-график выполнения работ по планированию, бурению и заканчиванию скважины необходимо отметить, что данный отличительный признак не содержится в упомянутых пунктах формулы.

Что касается выполнения в системе по независимому пункту 1 предложенной формулы компьютерной системы в виде одного модуля, а подсистемы интерфейса в виде модуля, независимого от подсистемы производственного оборудования, то следует указать следующие.

В независимом пункте 1 формулы заявленной группы изобретений не содержится указания на то, из скольких модулей состоит компьютерная система, а также указания на какие-либо конструктивные особенности, обеспечивающие независимое выполнение системы интерфейса от подсистемы производственного оборудования. При этом предложенная система по независимому пункту 1 характеризуется лишь наличием компьютерной системы, подсистемы интерфейса и подсистемы производственного оборудования, связанных между собой и с другими компонентами системы, что как было указано выше, также присуще системе по патенту [1].

В отношении приведенного заявителем результата – «обеспечение автоматического сканирования и анализа плана работ для обеспечения удобства управления графиком работ по созданию скважины», необходимо отметить следующие.

Ни в одном из независимых пунктов 1, 14, 17 и 25 не содержится признаков, характеризующих какие-либо сканирующие устройства, наличие которых могло бы обеспечить автоматизацию приема плана работ и перевод его в машиночитаемую форму. Такие устройства сканирования раскрыты в решениях по зависимым пунктам 2, 15 и 18 формулы заявленной группы изобретений. Однако, использование сканирующих устройств для автоматического преобразования информации в цифровой код широко известно из уровня техники (см. например «Новый политехнический словарь» под редакцией А.Ю. Ишлинского, М: «БРЭ», 2000 г., с.490, слова: «сканер», «сканирование»).

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что из заявки [2] известны признаки, отличающие каждое из заявленных изобретений по независимым пунктам 1, 14, 17 и 25 формулы от решений, охарактеризованных в патенте [1], при этом также известно влияние на технический результат тех признаков, в отношении которых он определен заявителем.

Что касается представленной с возражением скорректированной формулы, то необходимо отметить следующие.

Данная формула скорректирована путем включения в ее независимые пункты 1, 14, 17 и 25 признака – «информация плана работ представляет собой план-график выполнения работ по планированию, бурению и заканчиванию скважины». Однако данное отличие касается лишь содержания информации о плане работ и не затрагивает каких-либо конструктивных изменений в заявленных решениях. При этом получаемый от реализации такого признака результат не связан с возможностью автоматизации операции по приему плана работ, а может выражаться только в получении той или иной информации о плане работ, обусловленной особенностями ее смыслового содержания, что с учетом положений подпункта 1.1

пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ свидетельствует о нетехническом характере такого результата.

Таким образом, включение признака - «информация плана работ представляет собой план-график выполнения работ по планированию, бурению и заканчиванию скважины» в независимые пункты 1, 14, 17 и 25 формула не устраняет причины, послужившие основанием для вывода о непатентоспособности заявленной группы (см. подпункт 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

На основании вышесказанного можно констатировать, что заявителем не представлено доводов, позволяющих признать предложенную группу изобретений соответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2012, решение Роспатента от 29.03.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение оставить в силе.**