

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1387 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 фирмы ШЛЮМБЕРГЕР ТЕКНОЛОДЖИ Б.В. (далее – заявитель), поступившее в Палату по патентным спорам 31.03.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2007124037/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ для перфорации», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, содержащейся в корреспонденции заявителя, поступившей 07.08.2009, в следующей редакции:

«1. Способ эксплуатации стреляющего перфоратора, содержащего множество кумулятивных зарядов для перфорации материала подземного пласта вблизи ствола скважины, согласно которому определяют скорость звука в материале подземного пласта; придают конфигурацию множеству кумулятивных зарядов в стреляющем перфораторе, используя такое выбранное количество взрывчатого вещества и/или такой выбранный материал для гильзы в каждом из множества кумулятивных зарядов, что каждый из множества кумулятивных зарядов имеет скорость проникновения, превышающую скорость звука в материале подземного пласта; опускают стреляющий перфоратор в ствол скважины; осуществляют детонацию множества кумулятивных зарядов; и создают струи от кумулятивных зарядов; и создают струи от кумулятивных зарядов скорость проникновения, которых

превышает скорость звука в материале подземного пласта вблизи ствола скважины».

В решении об отказе указано на то, что независимый пункт 1 уточненной формулы изобретения содержит альтернативные признаки: «используя такое выбранное количество взрывчатого вещества и/или такой выбранный материал для гильзы в каждом из множества кумулятивных зарядов, что каждый из множества кумулятивных зарядов имеет скорость проникновения, превышающую скорость звука», отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки.

Исходя из изложенного к рассмотрению была принята следующая совокупность признаков независимого п.1 уточненной формулы изобретения:

«1. Способ эксплуатации стреляющего перфоратора, содержащего множество кумулятивных зарядов для перфорации материала подземного пласта вблизи ствола скважины, согласно которому определяют скорость звука в материале подземного пласта; используют такой выбранный материал для гильзы в каждом из множества кумулятивных зарядов, что каждый из множества кумулятивных зарядов при детонации создает струю, скорость проникновения которой превышает скорость звука в материале подземного пласта, опускают стреляющий перфоратор в ствол скважины, осуществляют детонацию множества кумулятивных зарядов и создают струи от кумулятивных зарядов, скорость проникновения которых превышает скорость звука в материале подземного пласта вблизи ствола скважины».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 29.09.2009 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В решении приведены следующие источники информации:

- RU 2120028 C1 10.10.1998 – далее [1];
- RU 34718 U1 10.12.2003 – далее [2];
- RU 2253831 C2 10.06.2005 – далее [3].

Заявитель не согласился с решением Роспатента и представил возражение в палату по патентным спорам в соответствии с п. 3 ст. 1387 Кодекса.

В возражении указывается на то, что описание к патенту [2] «не раскрывает и даже не предполагает изменений свойств проникающей струи за счет изменения плотности материала гильзы или количества взрывчатого вещества».

По мнению заявителя, в источнике информации [3] не раскрыт способ перфорации подземных пластов с использованием кумулятивных зарядов, обеспечивающих проникающие струи, имеющие скорости проникновения, превышающие скорость звука в материале подземного пласта.

Заявитель считает заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» и представляет уточненную формулу.

На заседании коллегии представители ФГУ ФИПС ознакомили членов коллегии и заявителя со следующими словарно-справочными изданиями:

- Горная энциклопедия. Москва, «Советская Энциклопедия», 1986, стр.13-14 – далее [4];
- Справочник по буровзрывным работам. Москва, «НЕДРА», 1976, стр.14-15, 22-23 – далее [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 №22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункта (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 подтверждена 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;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния

признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно п. 19.5.3.(3) Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

Согласно п. 19.5.3.(7) Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Согласно подпункта (1) пункта 3.3.2.4. Правил ИЗ независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения.

Согласно подпункта (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения.

Данная формула изобретения принимается к рассмотрению за исключением следующих признаков независимого пункта уточненной формулы, представленной в дополнительных материалах, поступивших 07.08.2009: «используя такое выбранное количество взрывчатого вещества и/или такой выбранный материал для гильзы в каждом из множества кумулятивных зарядов, что каждый из множества кумулятивных зарядов имеет скорость проникновения, превышающую скорость звука в материале подземного пласта».

Поскольку эти признаки, выраженные в виде альтернативы, не раскрыты в описании и в формуле первоначальных материалов заявки, они изменяют сущность заявленного изобретения и не могут быть приняты к рассмотрению (см. п. 20.(3) Правил ИЗ).

Анализ доводов возражения, касающихся независимого пункта формулы, и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, показал, что из уровня техники известен способ эксплуатации кумулятивного скважинного перфоратора по патенту [1] характеризующийся наличием следующих операций: расположением в стреляющем перфораторе множества кумулятивных зарядов, его опусканием в ствол скважины для перфорации материала подземного пласта вблизи ствола скважины, осуществлением детонации множества кумулятивных зарядов с образованием струй, обладающих определенной скоростью проникновения в материал подземного пласта.

Отличием заявленного изобретения от устройства, известного из патентного документа [1] является определение скорости звука в материале подземного пласта, придание такой конфигурации кумулятивному заряду, для того, чтобы при его детонации скорость проникновения струи превышала скорость звука в материале подземного пласта.

Следует отметить, что поскольку в описании заявки не указан какой-либо технический результат, подтверждения известности влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат не требуется (см. п. 19.5.3.(7) Правил ИЗ).

Из технического решения по патенту [2] известно определение скорости звука в материале подземного пласта для последующего создания кумулятивного заряда такой конфигурации, которая бы позволила получить при его детонации струю, скорость проникновения которой, превышала бы скорость звука в материале подземного пласта.

Патентный документ [3] описывает процесс создания кумулятивного заряда, при детонации которого, образуется струя, скорость проникновения которой, превышает скорость звука в материале подземного пласта.

Словарно-справочные издания [4] и [5], представленные на заседании коллегии, подробно раскрывают методы геофизических исследований, применяемых для изучения геологического разреза скважин, а также механические свойства горных пород.

Исходя из изложенного, сделан вывод о том, что изобретение по независимому пункту заявленной формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (п. 1 ст 4 Закона).

В возражении заявитель представил уточненный вариант формулы изобретения.

Однако, данный вариант формулы не может быть принят к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам, так как он содержит признак, отсутствующий в первоначальных материалах заявки: «получают скорость звука в материале подземного пласта вблизи ствола скважины для

создания множества кумулятивных зарядов», то есть признак, изменяющий сущность заявленного изобретения (см. п. 20.(3) Правил ИЗ).

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания заявленного изобретения патентоспособным и отмены решения Роспатента об отказе в выдаче патента.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 31.03.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставить в силе.**