

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.06.2011 от компании Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 13.12.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2008113766/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Способы использования способных к схватыванию композиций, включающих цементную печную пыль", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, уточненной заявителем в корреспонденции, поступившей 06.12.2010, в следующей редакции:

«1. Способ, включающий:

(a) получение способной к схватыванию композиции, включающей воду, гидравлический цемент, цементную печную пыль и добавку-замедлитель схватывания;

(b) введение способной к схватыванию композиции в подземный пласт; и

(с) предоставление возможности способной к схватыванию композиции схватиться в части кольцевого пространства между колонной труб, расположенной в стволе скважины, и стенкой ствола скважины.

2. Способ по п.1, в котором вода включает, по меньшей мере, один компонент из следующей ниже группы: пресную воду, соленую воду, рассол, морскую воду и их комбинации.

3. Способ по п.1, в котором цементная печная пыль присутствует в способной к схватыванию композиции в количестве примерно от 5% до 80% относительно массы сухих компонентов.

4. Способ по п.1, в котором гидравлический цемент присутствует в способной к схватыванию композиции в количестве в диапазоне примерно от 20% до 95% относительно массы сухих компонентов.

5. Способ по п.1, в котором способная к схватыванию композиция дополнительно включает, по меньшей мере, один компонент из следующей ниже группы: зольную пыль, сланец, цеолит, шлаковый цемент, метакаолин и их комбинации.

6. Способ по п.1, в котором способная к схватыванию композиция дополнительно включает, по меньшей мере, один компонент из следующей ниже группы: ускоритель, материал для борьбы с поглощением; добавку для регулирования фильтрации; диспергатор и их комбинации.

7. Способ по п.1:

в котором цементная печная пыль присутствует в способной к схватыванию композиции в количестве в диапазоне примерно от 10% до 50% по массе, и

в котором способная к схватыванию композиция дополнительно включает портландцемент в количестве в диапазоне примерно от 50% до 90% относительно массы сухих компонентов».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было

принято решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", т.к. оно основано на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними и явным образом следует из уровня техники.

В решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- заявка WO 00/63134, опубл. 26.10.2000 (далее - [1]);
- заявка US 2002/073897, опубл. 20.06.2002 (далее - [2]);
- Данюшевский В.С. и др., Справочное руководство по тампонажным материалам, М.: Недра, 1987, с. 196 (далее - [3]);
- патентный документ RU 2026959, опубл. 20.01.1995 (далее - [4]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса отметил следующее:

- заявитель согласен с тем, что указанный в решении Роспатента в качестве ближайшего аналога способ, известный из описания к заявке [1], также как и заявленный способ относится к способам, используемым в работающей скважине;

- заявитель обращает внимание на то, что заявлен способ первичного цементирования;

- композиция, известная из описания к заявке [2], содержащая цементную печную пыль (далее – ЦПП), используется не для первичного цементирования, а для заполнения навсегда покинутой скважины, при этом известная композиция используется в условиях минимального

компрессивного напряжения (порядка 1000 psi) и максимальной проницаемости (порядка 0,1 миллиарда);

- известные из описания к заявке [2] суспензии являются эффективными для «навсегда залитой скважины», т.е. для скважины, которая больше не будет работать и не будет подвергаться тем нагрузкам, которым подвергается работающая скважина, как в заявленном предложении;

- сведения, содержащиеся в источнике информации [3] относятся к добавкам-замедлителям, и заявитель согласен с тем, что использование где-либо добавок-замедлителей известно, но не в условиях первичного цементирования;

- сведения, содержащиеся в источнике информации [5] относятся к дорожным покрытиям, в частности, к возможности использования ЦПП в качестве вяжущего материала, однако, цементирование скважин требует специальных цементирующих составов, пригодных для работы в условиях температур и давлений и их перепадов, значительно превышающих таковые на поверхности земли;

- заявляемое изобретение направлено на использования в композициях для первичного цементирования скважин ЦПП, что приводит к понижению стоимости суспензии для цементирования с одновременным сохранением достаточного времени загустевания;

К возражению приложена уточненная формула изобретения.

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

С учетом даты подачи международной заявки (24.08.2006) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения 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 приказом Роспатента от 6 июня 2003г. № 82, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003г. рег. № 4852 (далее - Правила ИЗ) и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункту 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 имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, 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.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.1. Правил ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1. Правил ИЗ формула

изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в перечень существенных признаков, если эти изменения устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае, если по предложению коллегии палаты по патентным спорам заявителем внесены изменения в формулу изобретения, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

Существо заявленного изобретения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя относительно оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы заявленного предложения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Следует отметить, что в заявленной формуле изобретения отсутствует указание на то, что заявленный способ является именно способом первичного цементирования скважин. При этом, если обратиться к описанию заявленного предложения, то в нем содержатся сведения о том, что композиции, содержащие ЦПП могут использоваться в разнообразных подземных работах, включая первичное цементирование скважин,

вторичное цементирование скважин и буровые работы, а также данные композиции могут использоваться при наземном строительном цементировании.

Из описания к заявке [1] известен способ цементирования скважин в подземной зоне, включающий получение способной к схватыванию композиции, введение способной к схватыванию композиции в подземный пласт, предоставление возможности способной к схватыванию композиции схватиться в части кольцевого пространства между колонной трубой, расположенной в стволе скважины, и стенкой ствола скважин. При этом способная к схватыванию композиция содержит гидравлический цемент и воду.

Отличие заявленного предложения по независимому пункту 1 формулы, от способа, известного из описания к заявке [1], заключается в том, что в качестве компонентов в способной к схватыванию цементирующей композиции дополнительно используют ЦПП и добавку-замедлитель схватывания.

В качестве технического результата в описании заявленного предложения указано на использование ЦПП в композициях, применяемых при первичном цементировании (в условиях температур и давлений и их перепадов, значительно превышающих таковые на поверхности земли) с обеспечением необходимой прочности.

При этом из заявки [2] известна композиция для цементирования, включающая ЦПП, гидравлический цемент и воду, используемая в операциях цементирования в скважине, т.е. в тех же условиях температур и давлений, причем введение в композицию для цементирования ЦПП приводит к снижению ее себестоимости при обеспечении необходимой прочности.

Прием использования добавок замедлителей для замедления сроков



схватывания тампонажных растворов известен из книги [3].

В соответствии с вышеизложенным можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленное в независимом пункте 1 формулы изобретение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается указанного в решении Роспатента патентного документа [4], то данный документ приводился для доказательства известности из уровня техники признаков зависимого пункта 6 формулы заявленного предложения.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 21.09.2011 заявителем была представлена еще одна редакция уточненной формулы изобретения.

Данная уточненная формула была принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 4.9. Правил ППС и направлена для проведения дополнительного информационного поиска в соответствии с требованиями пункта 5.1. Правил ППС.

В палату по патентным спорам были представлены результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы, в котором отмечено, что изобретение по уточненной формуле соответствует всем условиям патентоспособности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.12.2010, выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной на заседании коллегии палаты по патентным спорам 21.09.2011.**