

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Зиньковского Александра Тихоновича (далее – заявитель), поступившее 28.06.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 12.01.2021 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2019141862/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ направленного бурения и устройство для его реализации», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 01.06.2020, в следующей редакции:

«Способ направленного бурения, включающий подачу на буровой инструмент осевой нагрузки и крутящих моментов и установку отклонителя

забойного двигателя в скважине, отличающийся тем, что осевую нагрузку на долото при его вращении вокруг оси скважины или касательно к ней и разрушении горной породы в заданном направлении устанавливают большей по величине, чем при вращении долота вокруг оси скважины или касательно к ней и разрушении горной породы в других направлениях».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием документов заявки требованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники.

В решении Роспатента указано, что в материалах заявки, содержащихся на дату ее подачи, не приведены средства и методы, позволяющие реализовать заявленный способ, то есть сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, и подтверждающие возможность достижения при осуществлении изобретения указанного заявителем технического результата.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении отмечено, что средства и методы, позволяющие реализовать заявленный способ, приведены в описании заявленного изобретения в разделе «уровень техники», а также известны из общих знаний специалиста.

Заявитель отмечает, что задачей заявленного технического решения

является не достижение оптимального режима бурения, а повышение эффективности направленного бурения за счет увеличения осевой нагрузки в заданном направлении при вращении колонны бурильных труб за счет веса этой колонны труб путем их неполного разгружения на забой. Заявитель также отмечает, что технический результат достигается благодаря тому, что при реализации способа используется тот факт, что вращающаяся в скважине колонна бурильных труб практически не испытывает в осевом направлении сопротивления трения со стороны стенок скважины, если скорость вращения намного больше осевой скорости движения колонны.

Заявитель считает заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» и просит выдать патент на изобретение.

Кроме того, заявитель с материалами возражения представил уточненную формулу изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.12.2019) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в

данной области техники, формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 43 Правил ИЗ экспертиза заявки по существу в соответствии со статьей 1386 Кодекса включает:

- 1) проверку соблюдения требования единства изобретения в соответствии с пунктом 6 статьи 1386 Кодекса;
- 2) проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса;
- 3) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса;
- 4) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса;
- 5) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса;
- 6) проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- 7) проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет

осуществляться проверка его соответствия условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня в соответствии с пунктами 2-4 статьи 1350 Кодекса (далее – проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня);

8) проверку промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.

В соответствии с пунктом 53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 62 Правил ИЗ, если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 53 Правил, установлено, что сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи

1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта недостаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области техники и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

В соответствии с пунктом 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом, под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Согласно пункту 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения

«Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

В соответствии с пунктом 39 Правил ППС при рассмотрении возражения на отказ в выдаче патента на изобретение, лицо, подавшее возражение, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения.

Существо заявленного изобретения выражено в формуле, приведенной в настоящем заключении выше.

Анализ возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

К сведениям, подтверждающим возможность осуществления изобретения, согласно положениям, предусмотренным пунктом 45 Требований ИЗ, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

Описание заявленного изобретения, как справедливо отмечено в решении Роспатента, не содержит сведений, подтверждающих возможность достижения технического результата, заключающегося в повышении эффективности наклонного бурения. Данный довод основан на следующем.

В описании заявитель лишь декларирует наличие технического результата, как такового. При этом в подтверждение его достоверности и возможности достижения не приводится каких-либо экспериментальных данных или теоретического обоснования, основанного на научных знаниях.

Так согласно странице 2 описания заявленного изобретения, представленного в корреспонденции, поступившей 01.06.2020, в качестве технического результата заявлено повышение эффективности наклонного бурения.

При этом заявитель отмечает, что при реализации предлагаемого способа для достижения заявленного технического результата на долото подают меняющуюся по величине осевую нагрузку. При этом осевую нагрузку меняют так, чтобы при вращении долота вокруг оси скважины или касательно к ней и разрушении горной породы в заданном направлении осевая нагрузка на долото была больше по величине, чем при вращении долота вокруг оси скважины или касательно к ней и разрушении горной породы в других направлениях.

Однако, в описании отсутствуют сведения, раскрывающие средства и методы, подтверждающие возможность изменения осевой нагрузки устройством регулирования осевой нагрузки на долото спускоподъемного

комплекса путем неполного разгружения на забой колонны бурильных труб, таким образом, чтобы при бурении наклонной скважины интенсивность разрушения горной породы в заданном направлении превышала интенсивность разрушения горной породы в других направлениях.

При этом относительно довода заявителя касающегося того, что при реализации способа используется тот факт, что вращающаяся в скважине колонна бурильных труб практически не испытывает в осевом направлении сопротивления трения со стороны стенок скважины, если скорость вращения намного больше осевой скорости движения колонны, необходимо отметить следующее. В формуле изобретения заявителем указано, что способ осуществляется с помощью забойного двигателя. При этом общеизвестно, что при использовании забойного двигателя, колонна бурильных труб не вращается или при необходимости эпизодически кратковременно проворачивается с небольшой частотой (см. Калинин А.Г. и др., Технология бурения разведочных скважин на нефть и газ, Москва, Недра, 1998, стр.86).

Следовательно, доводы заявителя относительно достижения технического результата, заключающегося в повышении эффективности наклонного бурения, за счет использования для реализации заявленного способа вращающейся в скважине колонны бурильных труб, которая практически не испытывает в осевом направлении сопротивления трения со стороны стенок скважины, не подтверждены материалами заявки. При этом материалы заявки не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о том, как изменится эффективность заявленного способа по сравнению с известным способом, выбранным заявителем в качестве наиболее близкого аналога. То есть в описании заявленного изобретения не приведены

объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытания или оценок, принятых в области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Кроме того, заявителем в материалах заявки не представлено сведений, раскрывающих причинно-следственную связь между признаками формулы и указанным техническим результатом, т. к. в представленных материалах не выявлено примера или примеров, на основании которых можно установить, что указанный выше результат будет обеспечиваться реализацией последовательности действий предложенного способа, также описание не содержит раскрытие средств для осуществления этапов способа, которые позволили бы установить причинно-следственную связь между признаками формулы и заявленным техническим результатом, а также не выявлено данных экспериментов, испытаний, условий и средств для их проведения, на основании которых можно заключить, что заявленное решение, охарактеризованное в представленной формуле изобретения, обеспечивает достижение заявленного технического результата. Кроме того, заявителем не представлено теоретическое обоснование, базирующееся на известных научных и теоретических фактах, которое позволило бы установить возможность достижения указанного технического результата.

На основании вышеизложенного можно заключить, что представленное описание не содержит сведений, раскрывающих возможность достижения заявленного технического результата. Также не представляется возможным на основании описания определить, какие признаки формулы являются существенными.

Из сказанного выше следует, что описание заявленного изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Таким образом, можно констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение вынесено правомерно.

Относительно довода патентообладателя о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» необходимо отметить, что исходя из положений пункта 43 Правил ИЗ, проверка достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники предшествует проверке соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Поэтому в результате сделанного вывода о том, что описание заявленного изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса), проверка соответствия заявленного предложения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем 2 пункта 1 статьи 1350 Кодекса, не осуществлялась.

Что касается уточненной формулы, представленной с возражением, то данная корректировка формулы не меняет сделанного выше вывода, поскольку также содержит признаки, касающиеся регулирования осевой нагрузки на долото в процессе бурения, которые, как подробно показано выше, не обеспечивают достижение заявленного технического результата.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, опровергающих причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2021, решение Роспатента от 12.01.2021 оставить в силе.