

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 18.09.2013 от Лукьянова И.П. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.02.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010154772/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ бурения скважин», совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 25.05.2012, в следующей редакции:

«Способ бурения скважин, включающий бурение пилотного ствола и его последующее расширение, отличающийся тем, что с целью повышения эффективности выноса бурового шлама, расширение скважины производится после бурения пилотного ствола «от забоя - вверх».

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента отмечено, что из патента KZ 12452 А (опубликован 15.01.2008) (далее – [1]) известен способ бурения скважин, которому присущи все признаки, содержащиеся в приведенной выше формуле заявленного изобретения.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

По мнению заявителя, в предложенном способе в отличие от способа по патенту [1] расширение пилотного ствола происходит от забоя пилотной скважины, а «не от пилотного интервала (10-15 метров)», как это предусмотрено в упомянутом известном способе.

В возражении также отмечено, что заявленное изобретение направлено на решение иной технической задачи, чем задача, решаемая способом по патенту [1]. Кроме того, предложенным решением достигаются новые технические результаты.

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

С учетом даты подачи заявки (30.12.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

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 является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известен способ бурения скважин, включающий бурение пилотного ствола и его последующее расширение (см. пункт 1 формулы к патенту [1]). В одном из вариантов реализации данного способа предусмотрено одноступенчатое расширение скважины, которое производят

при обратном ходе инструмента, т.е. в направлении от забоя вверх (см. абз.3 описания и фиг. 1 и 2 графических материалов к патенту [1]). При этом в способе по патенту [1], также как и в заявленном способе, за счет образования кольцевого зазора постоянного сечения между стенкой ствола скважины 1 и поверхностью трубы 4 при наличии в инструменте для бурения каналов 15 для перепуска очистного агента обеспечивается вынос бурового шлама (см. абз.1 описания и фиг. 1 и 5 графических материалов к патенту [1]).

Мнение заявителя о том, что из патента [1] не известно расширение скважины именно от «забоя» не соответствует действительности. Так, согласно определению: забой при бурении скважин – это «торец скважины, поверхность которого разрушается буровым инструментом в процессе проходки» (см. Новый политехнический словарь, М: «БРЭ», 2000 г., с.166). Именно от такого торца скважины происходит ее расширение в способе по патенту [1].

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что из уровня техники известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы заявленного изобретения, включая характеристику назначения.

Таким образом, можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента, о том, что заявленное изобретение, в том виде, в котором оно охарактеризовано в независимом пункте предложенной формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

В отношении различных технических результатов, приведенных в описании к заявленному изобретению и в описании к патенту [1] необходимо отметить, что при проверке изобретение на соответствие условию патентоспособности «новизна» сопоставление указанных результатов не

предусмотрено, поскольку одна и та же совокупность признаков решений не может обеспечить получение разных результатов.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2013, решение Роспатента от 26.02.2013 об отказе в выдаче патента оставить в силе.