

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 возражение Подозерского Д.Д. (далее – заявитель), поступившее 16.12.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.07.2013 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке №2011125910/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ образования трещиноватого коллектора», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Способ образования трещиноватого коллектора давлением газообразных продуктов, включающий размещение в районе перфорации скважин окислительного состава и горючего, инициирование его горения и фиксации разрыва от смыкания, отличающийся тем, что, с целью увеличения проницаемости пласта и призабойной зоны, содержащей щелочные и щелочно-земельные породы, их нейтрализуют азотной кислотой до образования солей нитратов, в качестве горючего используют горючие компоненты породы или горючее, дополнительно подаваемое в скважину, и осуществляют разложение солей нитратов и горючего до газообразного состояния тепловым источником, подаваемым в скважину».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки

по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента отмечено, что предложенное изобретение известно из сведений, содержащихся в статье Подозерского Д.С. «Повышение эффективности действия взрыва в нефтесодержащих породах», Вестник МГТУ, 2009 г., т.12, №1, стр. 104-106 (далее – [1]). Кроме того, в решении Роспатента указано, что уточненная формула изобретения, содержащаяся в корреспонденции, представленной 20.05.2013, не принята к рассмотрению, поскольку содержит признак «...данный процесс осуществляют многократно», отсутствующий в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, в предложенном изобретении «подача тепла... вызывает именно горение смеси и разложение солей», а в статье [1] указано, что «извлечение нефтепродуктов происходит с помощью взрывных технологий», при этом взрыв и горение - это два разных процесса. Понятия «инициирование горения и инициирование реакции взрыва вследствие выделения тепла не являются сходными». В возражении отмечено, что «одним из отличительных признаков заявленного изобретения» является то, что взаимодействие «кислоты с породой производится на протяжении нескольких часов».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.06.2011) правовая база для оценки патентоспособности 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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.

В соответствии подпунктом (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем 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. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. Если на дату приоритета заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов

изменяющими сущность заявленного изобретения. Признаки, упомянутые на дату приоритета заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки. Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими на дату приоритета заявки в указанных выше документах заявки признаками, подлежащими включению в формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки (дополнительные примеры реализации изобретения, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д.), признаются изменяющими сущность лишь в части. При этом иные сведения, содержащиеся в дополнительных материалах, учитываются при проведении экспертизы. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше

формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Что касается уточненной формулы изобретения, содержащейся в корреспонденции, поступившей 20.05.2013, то можно согласиться с доводами решения Роспатента в том, что она не может быть принята к рассмотрению, т.к. содержит признак «...данный процесс осуществляют многократно», отсутствующий в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 27.4 Регламента ИЗ).

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, касающихся оценки соответствия изобретения по приведенной выше формуле условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из статьи [1] известен способ образования трещиноватого коллектора давлением газообразных продуктов, включающий размещение в районе перфорации скважин окислительного состава и горючего, инициирование его взрыва (инициирование его горения). С целью увеличения проницаемости пласта и призабойной зоны, содержащей щелочные и щелочно-земельные породы, их нейтрализуют азотной кислотой до образования солей нитратов. В качестве горючего используют горючие компоненты породы или горючее, дополнительно подаваемое в скважину, и осуществляют разложение солей нитратов и горючего до газообразного состояния взрывным воздействием (тепловым источником) в скважине.

Относительно доводов заявителя о различии понятий «инициирование горения» и «инициирование реакции взрыва» необходимо отметить, что инициирование взрыва сопровождается последующим горением с выделением тепла. В предложенной формуле изобретения источник тепла (воспламенения) не конкретизирован, а указан в самом общем виде.

При этом, из статьи [1] не известны сведения о признаке формулы заявленного изобретения «фиксация разрыва от смыкания».

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать вынесенное Роспатентом

решение необоснованным.

В связи с этим была установлена необходимость проведения дополнительного информационного поиска (пункт 5.1 Правил ППС).

При этом, на заседании коллегии представителем заявителя была представлена скорректированная формула изобретения в следующей редакции:

«Способ образования трещиноватого коллектора давлением газообразных продуктов, включающий размещение в районе перфорации скважин окислительного состава и горючего, инициирование его горения и фиксации разрыва от смыкания, отличающийся тем, что с целью увеличения проницаемости пласта и призабойной зоны, содержащей щелочные и щелочно-земельные породы, их нейтрализуют азотной кислотой до образования солей нитратов, с выдерживанием в течение нескольких часов для реакции кислоты с породой, в качестве горючего используют горючие компоненты породы или горючее, дополнительно подаваемое в скважину, и осуществляют разложение солей нитратов и горючего до газообразного состояния тепловым источником, подаваемым в скважину: пороховым генератором давления или железоалюминиевой смесью (термит) или горюче-окислительным составом».

Данная формула была принята коллегией к рассмотрению и направлена для проведения информационного поиска. По результатам данного поиска представлен отчет и заключение экспертного отдела.

Согласно подготовленному заключению заявленный способ, охарактеризованный в скорректированной формуле изобретения, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку явным образом следует из сведений, содержащихся в источниках информации: статья [1], патентный документ RU 2092682, опубл. 10.10.1997 (далее - [2]), патентный документ RU 2009124356, опубл. 27.12.2010 (далее - [3]) и патентного документа SU 1832897, опубл. 30.04.1995 (далее - [4]).

В заключении экспертного отдела отмечено, что признак

скорректированной формулы изобретения «фиксация разрыва от смыкания» присущ способу, известному из статьи [1], поскольку в «описании заявленного изобретения указано, что при нарушении сплошности пласта за счет перехода селитры из твердого в газообразное состояние дополнительной фиксации разрыва пропантом не требуется». Однако, из процитированной выше фразы следует, что «фиксации разрыва от смыкания не требуется», т.е. данную операцию не производят. Сведения об упомянутой операции в статье [1] отсутствуют.

Также в упомянутом заключении отмечено, что признак скорректированной формулы изобретения «выдерживание в течении нескольких часов для реакции кислоты с породой» также присущ техническому решению по статье [1], поскольку в ней содержатся сведения о том, что «пласт нейтрализуют кислотой до образования солей нитратов». Однако, с данным доводом также нельзя согласиться, т.к. в статье не содержится сведений об интервале времени, в течении которого осуществляют выдерживание.

В источниках информации [2]-[4], указанные выше признаки также отсутствуют.

Таким образом, коллегией не выявлено каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию изобретения, охарактеризованного в скорректированной формуле изобретения, соответствующим условиям патентоспособности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.07.2013 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной 15.08.2014.

(21) 2011125910/63

(51) МПК

E21B 43/247 (2006.01)

E21B 43/26 (2006.01)

(57) Способ образования трещиноватого коллектора давлением газообразных продуктов, включающий размещение в районе перфорации скважин окислительного состава и горючего, инициирование его горения и фиксации разрыва от смыкания, отличающийся тем, что с целью увеличения проницаемости пласта и призабойной зоны, содержащей щелочные и щелочно-земельные породы, их нейтрализуют азотной кислотой до образования солей нитратов, с выдерживанием в течение нескольких часов для реакции кислоты с породой, в качестве горючего используют горючие компоненты породы или горючее, дополнительно подаваемое в скважину, и осуществляют разложение солей нитратов и горючего до газообразного состояния тепловым источником, подаваемым в скважину: пороховым генератором давления или железоалюминиевой смесью (термит) или горюче-окислительным составом.

(56) Подозерского Д.С. «Повышение эффективности действия взрыва в нефтесодержащих породах», Вестник МГТУ, 2009 г., т.12, №1, стр. 104-106

RU 2092682 C1, 10.10.1997

RU 2009124356 A, 27.12.2010

SU 1832897 A1, 30.04.1995

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы уточненное описание (ДОМ 20.05.2013).