

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, действующей на дату подачи возражения, 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение иностранной компании «ШЛЮМБЕРГЕР ТЕКНОЛОДЖИ Б.В.», Нидерланды (далее - заявитель), поступившее 04.03.2024, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 04.08.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2021121015, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Система датчиков, интегрированная в интеллектуальную пробку», совокупность признаков которой изложена в формуле изобретения, содержащейся в корреспонденции от 16.06.2022, в следующей редакции:

«1. Пробка-заглушка для ГРП (гидроразрыва пласта) для использования в обсаженной скважине, содержащая:

пробку-заглушку для ГРП; и

по меньшей мере один датчик, соединенный с корпусом пробки-заглушки

для ГРП, для сбора данных в скважине,

причем пробка-заглушка для ГРП не закреплена анкерным способом в обсадной колонне, когда по меньшей мере один датчик собирает данные и причем пробка-заглушка для ГРП является извлекаемой на поверхности.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что по меньшей мере один датчик собирает данные во время операции спуска в ствол скважины.

3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что по меньшей мере один датчик собирает данные во время операции извлечения из ствола скважины.

4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что пробка не герметизирована по отношению к обсадной колонне.

5. Система по п. 1, отличающаяся тем, что по меньшей мере один датчик встроен внутри пробки-заглушки для ГРП.

6. Способ получения информации, относящейся по меньшей мере к одному скважинному состоянию, включающий:

обеспечение пробки-заглушки для ГРП по меньшей мере одним датчиком;

активацию по меньшей мере одного датчика;

спуск пробки-заглушки для ГРП вглубь буровой скважины без анкерного закрепления пробки-заглушки для ГРП в обсадной колонне;

сбор данных с помощью по меньшей мере одного датчика, и

извлечение пробки-заглушки для ГРП из скважины на поверхность.

7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что этап сбора данных выполняют во время этапа спуска.

8. Способ по п. 6, отличающийся тем, что этап сбора данных выполняют во время этапа извлечения».

При вынесении решения Роспатентом от 04.08.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение была рассмотрена вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Так, в решении Роспатента приведен патентный документ US 20160348485 A1, дата публикации 01.12.2016 (далее - [1]).

При этом в решении Роспатента отмечено, что все признаки решений по независимым пунктам 1 и 6 формулы изобретения известны из патентного документа [1].

В отношении зависимых пунктов 2-5, 7, 8 формулы изобретения в решении Роспатента отмечено, что признаки указанных пунктов формулы также известны из патентного документа [1].

Таким образом, в решении Роспатента указано, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «новизна», исходя из чего, заявленной группе изобретений не может быть предоставлена правовая охрана.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 упомянутого выше Гражданского кодекса Российской Федерации поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что технические решения по патентному документу [1], приведенные в решении Роспатента, не позволяют осуществлять сбор данных во время операции по спуску в ствол скважины или операции извлечения из ствола скважины и в решениях по патентному документу [1] не раскрыты признаки заявленной группы изобретений «пробка-заглушка для ГРП не закреплена анкерным способом в обсадной колонне, когда по меньшей мере один датчик собирает данные».

В этой связи в возражении выражено мнение о том, что заявленные в независимых пунктах 1 и 6 формулы изобретения решения соответствуют условию патентоспособности «новизна», т.к. характеризуются существенными признаками, отличающими заявленные решения от известных из уровня техники решений по патентному документу [1], т.е. все признаки изобретений,

выраженных формулой, предложенной заявителем, не присущи решениям, известным из патентного документа [1].

Также в возражении заявитель обращает внимание на возможность представления измененной формулы изобретения.

В корреспонденции от 08.05.2024 заявителем была представлена копия патентного документа [1] с переводом, заверенным переводчиком.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи международной заявки (18.12.2019) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее - Правила), Требования к документам заявки на выдачу патент на изобретение (далее - Требования) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее - Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется 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 для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

Согласно пункту 70 Правил при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения,

представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат: иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению; признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки; указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 39 Правил ППС при рассмотрении спора лицо, подавшее возражение, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения. Указанные ходатайства могут быть поданы при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении - частично.

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

В качестве сведений, на основании которых в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию

патентоспособности «новизна», приводятся сведения, раскрытые в патентном документе [1].

Патентный документ [1] имеет дату публикации 01.12.2016, т.е. до даты подачи (18.12.2019) рассматриваемой заявки, в связи с чем может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений (см. пункты 11 и 12 Порядка).

Из патентного документа [1] известна надувная пробка (пробка-заглушка) для гидроразрыва пласта (ГРП) для использования в обсаженной скважине (36), содержащая надувную пробку (48) и, по меньшей мере, один датчик (84, 86), соединенный с корпусом надувной пробки, для сбора данных в скважине (таких, как давление, температура, скорость потока). При этом, когда, по меньшей мере, один датчик собирает данные надувная пробка (48) движется, т.е. не закреплена анкерным способом в обсадной колонне, причем надувная пробка является извлекаемой на поверхности [см. абзац [0036], [0037], [0060], [0061],[0064] фиг. 13-24А].

Из патентного документа [1] также известен способ получения информации, относящейся, по меньшей мере, к одному скважинному состоянию, включающий обеспечение надувной пробки (48) для ГРП, по меньшей мере, одним датчиком (84, 86), активацию, по меньшей мере, одного датчика, спуск надувной пробки (48) вглубь буровой скважины (36), осуществление движения надувной пробки (48) в обсадной колонне (т.е. надувная пробка (48) анкерно не закреплена в обсадной колонне), сбор данных (таких, как давление, температура, скорость потока) с помощью, по меньшей мере, одного датчика (84, 86) и извлечение надувной пробки (48) из скважины на поверхность [см. абзацы [0036], [0037], [0060], [0061],[0064] фиг. 13-24А].

Таким образом, можно констатировать, что в патентном документе [1] раскрыты решения, которым присущи совокупности признаков заявленных изобретений, представленных в независимых пунктах 1 и 6 формулы изобретения, в связи с чем решения по независимым пунктам 1 и 6 формулы

изобретения не соответствуют условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Что касается мнения заявителя о том, что решения по патентному документу [1] не позволяют осуществлять сбор данных во время операции по спуску в ствол скважины или операции извлечения из ствола скважины и в решениях по патентному документу [1] не раскрыты соответствующие признаки заявленной группы изобретений «пробка-заглушка для ГРП не закреплена анкерным способом в обсадной колонне, когда, по меньшей мере, один датчик собирает данные», то можно согласиться с заявителем в том, что в патентном документе [1] не раскрыты в явном виде признаки, касающиеся того, что сбор данных осуществляют во время операции по спуску в ствол скважины или операции извлечения из ствола скважины, и данные признаки не следуют с очевидностью из указанного источника информации.

Вместе с тем следует отметить, что указанные признаки отражены лишь в зависимых пунктах 2, 3, 7 и 8 формулы изобретения, при этом формулировка признака «пробка-заглушка для ГРП не закреплена анкерным способом в обсадной колонне, когда, по меньшей мере, один датчик собирает данные», приведенного в независимом пункте 1 формулы изобретения, однозначно не подразумевает, что сбор данных осуществляют во время спуска или извлечения пробки из ствола скважины. Данный признак приведен в независимом пункте 1 формулы в обобщенном виде, который подразумевает возможность сбора данных на любом этапе процесса, в том числе и сбор данных только, когда пробка находится на дне ствола скважины.

Что касается независимого пункта 6 формулы, то в нем отсутствует данный признак, приведенный заявителем в указанной формулировке, и раскрыты последовательные стадии способа, включающие спуск пробки-заглушки для ГРП вглубь буровой скважины без анкерного закрепления пробки-заглушки для ГРП в обсадной колонне, сбор данных с помощью, по меньшей мере, одного датчика и извлечение пробки-заглушки для ГРП из скважины на

поверхность. При этом в том виде, как указанные стадии изложены в независимом пункте 6 формулы, они также однозначно не раскрывают возможность сбора данных только во время спуска или извлечения пробки из ствола скважины, поскольку носят обобщенный характер.

Вместе с тем, как указано выше в настоящем заключении, содержащиеся в независимых пунктах 1 и 6 формулы изобретения признаки, в том виде, как они изложены в формуле, раскрыты в патентном документе [1], в связи с чем и сделан вывод о несоответствии заявленных решений условию патентоспособности «новизна».

В связи с этим следует констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение в части вывода в отношении независимых пунктов 1 и 6 формулы изобретения вынесено правомерно (см. пункт 1 статьи 1387 Кодекса).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в возражении не приведены доводы, опровергающие причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

Вместе с тем необходимо отметить, что, как установлено выше, в патентном документе [1] не раскрыты в явном виде признаки, отраженные в зависимых пунктах 2, 3, 7 и 8 формулы изобретения, касающиеся того, что сбор данных осуществляют во время операции по спуску в ствол скважины или операции извлечения из ствола скважины, в связи с чем в части вывода в отношении указанных зависимых пунктов формулы решение Роспатента не является правомерным (см. пункт 1 статьи 1387 Кодекса).

На данные обстоятельства было обращено внимание заявителя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 18.07.2024, поступило ходатайство о рассмотрении скорректированной формулы изобретения, что предусмотрено пунктом 39 Правил ППС. Представленная уточненная формула изобретения, по мнению заявителя, более полно и четко отражает сущность

заявленной группы изобретений. Также заявителем был представлен уточненный перевод фрагментов патентного документа [1].

Представленная заявителем скорректированная формула изобретения имеет следующий вид:

«1. Пробка-заглушка для гидроразрыва пласта для использования в обсаженной скважине, содержащая:

пробку-заглушку для гидроразрыва пласта; и

по меньшей мере один датчик, соединенный с корпусом пробки-заглушки для гидроразрыва пласта, для сбора данных в скважине,

причем пробка-заглушка для гидроразрыва пласта не закреплена анкерным способом в обсадной колонне и не герметизирована относительно обсадной колонны, причем по меньшей мере один датчик собирает данные во время операции спуска в ствол скважины или во время операции извлечения из ствола скважины, и причем пробка-заглушка для гидроразрыва пласта является извлекаемой на поверхности.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что по меньшей мере один датчик встроен внутри пробки-заглушки для гидроразрыва пласта.

3. Способ получения информации, относящейся по меньшей мере к одному скважинному состоянию, включающий:

обеспечение пробки-заглушки для гидроразрыва пласта по меньшей мере одним датчиком;

активацию по меньшей мере одного датчика;

спуск пробки-заглушки для гидроразрыва пласта вглубь буровой скважины без анкерного закрепления пробки-заглушки для гидроразрыва пласта в обсадной колонне и без герметизации относительно обсадной колонны;

сбор данных с помощью по меньшей мере одного датчика во время этапа спуска или во время этапа извлечения из ствола скважины, и извлечение пробки-заглушки для гидроразрыва пласта из скважины на поверхность.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что по меньшей мере один датчик встроен внутри пробки-заглушки для гидроразрыва пласта».

Данная формула не изменяют сущность заявленных технических решений и была принята к рассмотрению (см. пункт 96 Правил).

При этом, как установлено в настоящем заключении выше, в патентном документе [1] не раскрыты в явном виде и не следуют с очевидностью, по меньшей мере, включенные в формулу изобретения признаки, касающиеся того, что сбор данных осуществляют во время операции по спуску в ствол скважины или операции извлечения из ствола скважины.

Вместе с тем, поскольку патентоспособность уточненной формулы оценивалась только с учетом сведений, приведенных в патентном документе [1], то на заседании, состоявшемся 18.07.2024, коллегия пришла к выводу о необходимости направления уточненной формулы изобретения на дополнительный информационный поиск в полном объеме.

Отчет о поиске и заключение, подготовленное по его результатам, были представлены 06.08.2024.

В представленном заключении сделан вывод о том, что группа изобретений, охарактеризованная в уточненной формуле изобретения, не соответствует условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктом 2 статьи 1350 Кодекса.

С заключением представлена распечатка патентного документа [1], а также распечатка патентного документа US 20150060064 A1, дата публикации 05.03.2015 (далее - [2]).

В заключении указано, что все признаки решений по независимым пунктам 1 и 3 уточненной формулы изобретения присущи решениям, раскрытым в патентном документе [1], который уже был проанализирован в настоящем заключении выше, а также решениям, раскрытым в патентном документе [2], при этом дополнительно отмечено, что признаки зависимых пунктов 2 и 4 формулы известны из указанных источников информации.

Тут следует отметить, что проведенный выше анализ сведений, содержащихся в патентном документе [1], показал, что в нем не раскрыты все признаки группы изобретений, содержащиеся в уточненной формуле изобретения, в связи с чем повторный анализ сведений из патентного документа [1] не проводился.

При этом анализ сведений, содержащихся в патентном документе [2], показал следующее.

Патентный документ [2] имеет дату публикации 05.03.2015, т.е. до даты подачи (18.12.2019) рассматриваемой заявки, в связи с чем может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений (см. пункты 11 и 12 Порядка).

Из патентного документа [2] известен дротик (1100) для гидроразрыва пласта (ГРП) для использования в обсаженной скважине, содержащий механизм расширения (210) (т.е. дротик является пробкой-заглушкой) и, по меньшей мере, один датчик (230), соединенный с корпусом дротика (1100) для ГРП, для сбора данных в скважине, причем дротик (1100) для ГРП не закреплен анкерным способом в обсадной колонне и не герметизирован относительно обсадной колонны, поскольку дротик (1100) свободно движется. При этом, по меньшей мере, один датчик (230) собирает данные во время операции спуска в ствол скважины или во время операции извлечения из ствола скважины, причем дротик (1100) для ГРП является извлекаемым на поверхности [см. абзацы 0175, 0180-0225, фиг. 9, 10, 17, 19].

Также из патентного документа [2] известен способ получения информации, относящейся, по меньшей мере, к одному скважинному состоянию, включающий обеспечение дротика (1100) для ГРП (пробки-заглушки), по меньшей мере, одним датчиком (230), активацию, по меньшей мере, одного датчика (230), спуск дротика (1100) для ГРП вглубь буровой скважины без анкерного закрепления дротика (1100) для ГРП в обсадной колонне и без герметизации относительно обсадной колонны, сбор данных с

помощью, по меньшей мере, одного датчика (230) во время этапа спуска или во время этапа извлечения из ствола скважины и извлечение дротика (1100) для ГРП из скважины на поверхность [см. абзацы 0175, 0180-0225, фиг. 9, 10, 17, 19].

Таким образом, следует констатировать, что в патентном документе [2] раскрыты решения, которым присущи совокупности признаков заявленных изобретений, представленных в независимых пунктах 1 и 3 уточненной формулы изобретения, в связи с чем решения по независимым пунктам 1 и 3 уточненной формулы не соответствуют условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

При этом следует отметить, что признаки зависимых пунктов 2 и 4 уточненной формулы изобретения, касающиеся того, что, по меньшей мере, один датчик встроен внутри пробки-заглушки для гидроразрыва пласта, также известны из патентного документа [2] (см. абзацы 0200, 0201, фиг.10).

В связи с вышесделанным выводом включение в независимые пункты 1 и 3 уточненной формулы изобретения признаков зависимых пунктов 2 и 4 формулы не изменит вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленной группе изобретений в объеме уточненной формулы не может быть предоставлена правовая охрана согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса ввиду ее несоответствия условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Заявителю в установленном порядке была представлена возможность ознакомления с отчетом о поиске и заключением экспертизы, однако им не было представлено доводов, источников информации и/или каких-либо уточненных материалов, опровергающих сделанные в заключении выводы.

Вышесказанное позволяет констатировать, что заявителем не представлено материалов, позволяющих признать решения по уточненной формуле изобретения соответствующими условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2024, изменить решение Роспатента от 04.08.2022 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.