

Коллегия палаты по патентным спорам Роспатента (далее - Палата по патентным спорам) в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 №4520 (далее — Правила ППС), рассмотрела возражение Коржикова А.В. (далее — заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.01.2008 на решение Федерального института промышленной собственности (далее — ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2005104534/06(005842), при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Однотактный тепловой двигатель», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, поступившей федеральному орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в дополнительных материалах от 12.09.2006, в следующей редакции:

«Однотактный тепловой двигатель, содержащий источник рабочего тела и рабочий орган, состоящий из корпуса рабочего органа с рабочей камерой и каналами для впуска и выпуска рабочего тела и ротора с подвижными лопастями, отличающийся тем, что рабочая камера конструктивно разделена на две части: изобарную, в которой рабочее тело совершает полезную работу при постоянном давлении, и расширительную, в которой рабочее тело совершает полезную работу за счет внутренней энергии разогретых газов, степень последующего расширения рабочего тела значительно больше, чем степень сжатия, рабочее тело в рабочем органе совершает только полезную работу и подвод тепла к рабочему телу при установленвшемся режиме работы осуществляется изобарно».

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

По результатам рассмотрения, ФИПС принял решение от 30.01.2007 об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 - ФЗ (далее - Закон).

Этот вывод мотивирован тем, что совокупность признаков, представленная заявителем в формуле изобретения, известна из заявки РФ на изобретение №95107076, опубл. 10.02.1997, далее – [1].

При этом в решении экспертизы отмечено, что признак «рабочая камера конструктивно разделена на две части: изобарную в которой рабочее тело совершает полезную работу при постоянном давлении, и расширительную, в которой рабочее тело совершает полезную работу за счет внутренней энергии разогретых газов» не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания, поскольку не ясно, за счет чего и каким образом происходит конструктивное разделение рабочей камеры на две части изобарную и расширительную, т.е. как нужно конструктивно выполнить корпус, чтобы одна его часть была изобарной, а другая расширительной. В связи с чем, упомянутый признак во внимание не принимается, и к рассмотрению принята следующая совокупность признаков:

«Однотактный тепловой двигатель, содержащий источник рабочего тела и рабочий орган, состоящий из корпуса рабочего органа с рабочей камерой и каналами для впуска и выпуска рабочего тела и ротора с подвижными лопастями, при этом степень последующего расширения рабочего тела значительно больше, чем степень сжатия, рабочее тело в рабочем органе

совершает только полезную работу и подвод тепла к рабочему телу при установившемся режиме работы осуществляется изобарно». Однако указанная совокупность признаков известна из заявки [1].

Заявитель в своем возражении выразил несогласие с решением экспертизы и отметил, что формула изобретения предназначена не для раскрытия конструктивных особенностей изобретения, а для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом и должна содержать совокупность существенных признаков изобретения, достаточную для достижения указанного технического результата. При этом заявитель цитирует подпункты 1, 3 и 6 пункта 3.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ) и на этом основании считает, что экспертиза неправомерно делает вывод о том, что признак «рабочая камера конструктивно разделена на две части: изобарную в которой рабочее тело совершает полезную работу при постоянном давлении, и расширительную, в которой рабочее тело совершает полезную работу за счет внутренней энергии разогретых газов» не обеспечивает возможности понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания, а также не принимает его во внимание.

Заявитель не согласен с экспертизой, в том, что чертежи «не могут являться источником информации для включения изменений в формулу», поскольку в соответствии пунктом 2 статьи 16 Закона и пункта 2.4 Правил ИЗ «заявка должна содержать... чертежи... если они необходимы для понимания сущности изобретения».

Также заявитель считает, что при оценке патентоспособности его изобретения по условию «новизна», противопоставление заявки № 95107076, не правомерно, на основании подпункта 2 пункта 19.5.2 Правил ИЗ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охаранспособности заявленного изобретения включает указанный выше Закон, Правила ИЗ и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях промышленности.

Согласно подпунктам 1, 3, 4, 6 пункта 3.3.1 Правил ИЗ, формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Признак может быть охарактеризован в формуле изобретения общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

На основании подпункта 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется,

указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при не соблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);
- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 20 Правил ИЗ, при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 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.

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

При рассмотрении решения экспертизы об отказе в выдаче патента было установлено, что экспертизой на основании подпункта 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ признак «рабочая камера конструктивно разделена на две части: изobarную в которой рабочее тело совершает полезную работу при постоянном давлении, и расширительную, в которой рабочее тело совершает полезную работу за счет внутренней энергии разогретых газов» был признан не обеспечивающим возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. После чего экспертиза сделала вывод о

несоответствии заявленной совокупности признаков условию патентоспособности «новизна», поскольку упомянутая совокупность известна из заявки [1], при этом вышеуказанный признак во внимание не принимался.

При рассмотрении коллегией палаты по патентным спорам признака «рабочая камера конструктивно разделена на две части: изobarную в которой рабочее тело совершают полезную работу при постоянном давлении, и расширительную, в которой рабочее тело совершают полезную работу за счет внутренней энергии разогретых газов» было установлено, что смысловое содержание этого признака понятно специалисту на основании уровня техники, а именно, заявителем предлагается конструктивно разделить рабочую камеру на две части: изobarную и расширительную. В связи с чем, нельзя согласиться с утверждением экспертизы о несоответствии упомянутого признака подпункту 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ.

При этом следует согласиться с экспертизой, что «не ясно, за счет чего и каким образом происходит конструктивное разделение рабочей камеры на две части изobarную и расширительную», т.е. какими средствами и методами можно осуществить такое разделение рабочей камеры.

В связи с этим, вышеупомянутая упомянутая совокупность признаков была проанализирована на соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость».

Коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что назначением предложенного двигателя, является преобразование тепловой энергии в механическую работу.

В формуле изобретении содержится признак «рабочая камера конструктивно разделена на две части: изobarную в которой рабочее тело совершают полезную работу при постоянном давлении, и расширительную, в которой рабочее тело совершают полезную работу за счет внутренней энергии разогретых газов». Однако в первоначально поданном описании отсутствует

указание на средства и методы для осуществления конструктивного разделения рабочей камеры на изобарную и расширительную.

На фиг. 1 и 2 представлена принципиальная конструкция двигателя. В соответствии с описанием «в корпусе рабочего органа имеется рабочая камера, конструктивно разделенная на две части: изобарную (поз. 10) и расширительную (поз. 11)», однако не указано, каким элементом это осуществляется. При этом в описании указано «газы, по впускному каналу (8), подаются в изобарную часть рабочей камеры (10) и, воздействуя с постоянным давлением на лопасть (6) «а», совершают полезную работу, приводя во вращение ротор (5). При повороте ротора (фиг.5) лопасть «в» перекрывает доступ газам из камеры сгорания к лопасти «а» и сама начинает воспринимать их действие, а лопасть «а», перемещаясь в зону расширительной части рабочей камеры (11)». Т.е. при повороте ротора изобарная часть 10 рабочей камеры будет соединена с расширительной частью 11, т.е. в этот момент времени конструктивного разделения не будет. Более того, как видно на фиг. 2 рабочая камера разделена не на 2, а на 3 части.

Таким образом, в первоначальном описании отсутствует указание на средства и методы для осуществления конструктивного разделения рабочей камеры на изобарную и расширительную, что позволяет сделать вывод о несоответствии заявленного двигателя условию патентоспособности «промышленная применимость».

Что касается доводов заявителя, о том, что чертежи могут являться источником информации для внесения изменений в формулу, то с этим доводом согласиться нельзя, поскольку такие изменения будут признаны изменяющими сущность заявленного изобретения, т.к. отсутствовали в первоначально поданном описании и формуле (см. подпункт 3 пункта 20 Правил ИЗ).

Также следует отметить, что заявка [1] была правомерно внесена в

уровень техники при оценке патентоспособности предложенного изобретения, поскольку была противопоставлена с даты публикации, а не с даты приоритета, как считает заявитель.

Что касается представленного заявителем особого мнения, то можно согласиться с заявителем, что в соответствии с описанием объемы изобарной и расширительной камер, в процессе работы постоянно изменяются, однако это не означает, что «в любой момент времени рабочая камера разделена на две части: изобарную и расширительную, что подробно разобрано выше.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 16.01.2008, изменить решение экспертизы от 30.01.2007 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение, по вновь выявленным обстоятельствам.**