

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.03.2008, поданное Ильиным В.К. (далее – заявитель) на решение ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента от 23.10.2007, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "устройство для преобразования момента от осевых или радиальных сил в крутящий момент вращательного движения", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей в ФИПС 26.03.2007, в следующей редакции:

"Устройство для преобразования момента от внешних осевых или радиальных сил в крутящий момент вращательного движения, содержащее находящиеся в зацеплении элементы зубчатой передачи, связанные замкнутой кинематической цепью, одним из звеньев которой является планетарная передача, отличающееся тем, что один из элементов зубчатой передачи имеет возможность перемещаться в осевом или радиальном направлении под действием внешних линейных сил для создания на элементах крутящих моментов, а кинематическая цепь имеет возможность передачи крутящего момента от первого элемента ко второму большим по величине и обратным по направлению моменту на втором элементе от внешних сил."

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята

данная формула изобретения за исключением следующих признаков, отсутствующих, по мнению экспертизы в первоначальных материалах заявки: "связанные замкнутой кинематической цепью" и " под действием внешних сил".

По результатам рассмотрения экспертизы приняла решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон).

Этот вывод мотивирован тем, что в случае осуществления изобретения по предложенной формуле не будет реализовано указанное заявителем назначение. В предложенной формуле также отсутствует указание на то, какой именно из упомянутых в ней элементов является "выходным звеном", т.е. звеном, "с которого снимается полученный тип движения". При этом в решении экспертизы со ссылкой на патент Российской Федерации на изобретение №2184243 [1] отмечено: "любое устройство, преобразующее один тип движения в другой, содержит следующие элементы: входное звено, преобразовывающее звено, выходное звено". Кроме того, представленные заявителем в процессе переписки с ФИПС дополнительные сведения относительно того, что "... выходными звеньями в заявлении устройстве могут являться все валы устройства в зависимости от кинематической схемы и назначения устройства, а также комбинации из одного, двух, трех и т.д. валов" отсутствуют в первоначальных материалах заявки и, следовательно, не могут быть приняты во внимание.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и в своем возражении отметил, что "входное звено, промежуточные звенья, выходное звено (звенья) это признаки механизма, но не признаки изобретения, вводить которые в формулу изобретения не рекомендовано Правилами, как не

существенные для изобретения, так как они значительно осложняют формулу изобретения и сокращают область применения изобретения". По мнению заявителя "предлагаемое изобретение ... в зависимости от передаваемой мощности, крутящего момента, числа оборотов, количества исполнительных механизмов, может иметь значительное количество выходных звеньев, учесть которые при всевозможных вариантах невозможно". В возражении также проанализирована формула изобретения по патенту [1].

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или

промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3. Правил ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

Согласно пункту 3.2.4.5 Правил ИЗ для изобретения, сущность которого характеризуются с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности, представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения.

Согласно подпункту 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 (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета. 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.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению за исключением признаков, касающихся выполнения кинематической цепи замкнутой и использования любых внешних сил для создания крутящих моментов на элементах устройства, отсутствующих в первоначальных материалах заявки (см. процитированный выше пункт 1 статьи 20 Закона).

В качестве назначения заявленного изобретения в материалах заявки указано "устройство для преобразования момента от осевых или радиальных сил в крутящий момент вращательного движения".

При этом в формуле заявленного изобретения отмечено, что "один из элементов зубчатой передачи имеет возможность перемещения в осевом или радиальном направлении под действием внешних сил для создания на элементах крутящих моментов".

Однако в формуле и описании первоначальных материалов заявки не содержится каких-либо сведений о средствах и методах, обеспечивающих возможность реализации заявленного изобретения как устройства для преобразования момента от осевых сил в крутящий момент вращательного движения при перемещении в радиальном направлении элемента, на который действует линейная внешняя сила (входного элемента) и возможности реализации заявленного изобретения как устройства для преобразования

момента от радиальных сил в крутящий момент вращательного движения при перемещении в осевом направлении элемента, на который действует линейная внешняя сила (входного элемента).

В формуле изобретения не описано конкретного технического решения, а даны лишь самые общие сведения о конструктивных элементах передачи: элементы зубчатой передачи, находящиеся в зацеплении и связанные замкнутой кинематической цепью, одним из звеньев которой является планетарная передача.

Как следует из материалов заявки, преобразование момента от внешних линейных сил, действующих на один из элементов передачи (входной элемент) в крутящий момент вращательного движения, обеспечивается в предложенном изобретении за счет перемещения входного элемента (например, входного вала или зубчатого колеса) в осевом или радиальном направлении.

Однако, при этом, в формуле изобретения отсутствуют какие-либо сведения, касающиеся того, где на входном элементе должна быть расположена точка приложения силы и как это место определено конструктивно, каковы должны быть общие принципы построения входного звена устройства для обеспечения преобразования в нем линейного перемещения во вращательное движение при использовании различных функциональных элементов (валов, зубчатых колес, червяков и т.д.), происходит ли возврат входного элемента входного звена устройства в исходное положение и если да, то за счет наличия каких средств, каков характер действия линейной силы (постоянный, периодический, однократный), с какого элемента устройства снимается полученное вращательное движение и т.д.

Так, например, в случае выполнения входного звена в виде пары находящихся в зацеплении и расположенных на жестких валах зубчатых колес, при осевом перемещении первого из колес (входного элемента) относительно первоначального положения произойдет лишь нарушение его

сцепления со вторым колесом, но крутящего момента на втором колесе не возникнет. Если же перемещать первое зубчатое колесо по прямой, проходящий через центры указанных зубчатых колес, на второе колесо будет действовать лишь линейная сила.

Относительно выбора выходного элемента устройства в возражении отмечено, что данный выбор зависит от передаваемой мощности, крутящего момента, числа оборотов и количества исполнительных механизмов. Однако, при этом в материалах заявки не содержится информации о каких-либо общих закономерностях, позволяющих определить, какое звено и какой элемент будет являться выходным при осуществлении конкретного устройства с заданными параметрами, содержащего оговоренный в заявленной формуле набор элементов.

Таким образом, можно согласиться с мнением экспертизы о несоответствии предложения заявителя условию патентоспособности "промышленная применимость".

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения экспертизы.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2008, решение экспертизы оставить в силе.

