

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
коллегии  
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 Леонова А.Г. (далее – заявитель), поступившее 10.10.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 15.09.2016 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2015130667/06.

Заявлена полезная модель «Паровой роторно-поршневой двигатель», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной заявителем 23.07.2015, в следующей редакции:

«Паровой роторно-поршневой двигатель имеет ротор, статор, отличающийся тем, что вместо свечи у него имеется спираль накаливания, которая в свою очередь превращает воду в пар и он давит на ротор и приводит в движение его».

При вынесении решения Роспатента от 15.09.2016 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, в связи с тем, что заявленное предложение не соответствует критерию патентоспособности «Новизна».

В указанном решении Роспатента отмечено, что из уровня техники известно техническое решение по патентному документу - US 6951105 B1, опубл. 04.10.2005, всего 5 стр., (далее - [1]), которое содержит совокупность всех существенных признаков формулы, позволяющую сделать двигатель экологически чистым. Данный вывод был сделан без учета родового понятия, поскольку оно не существенно для технического результата.

Заявителем 10.10.2016 в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, в котором выражено несогласие с решением Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель, так как в источнике [1], в отличие от заявленной полезной модели предложена турбина, которая не является двигателем.

С учетом даты подачи заявки (23.07.2015) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент

исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетеине нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса по заявке на полезную модель проводится экспертиза по существу, которая включает, в частности, проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует, в частности, хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в пункте 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 9.4.(2.2) Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «Новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

В соответствии с пунктом 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению

палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу полезной модели, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного решения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия приняла к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель и доводов возражения, касающихся соответствия предложенной полезной модели условию патентоспособности «Новизна», показал следующее.

В решении Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель отсутствуют разъяснения, касающиеся причин, по которым родовое понятие «Паровой роторно-поршневой двигатель» не было принято во внимание при оценке соответствия условию патентоспособности «Новизна», а именно отсутствуют доводы о том, что родовое понятие не находится в причинно-следственной связи с техническим результатом. При этом коллегия считает понятие «паровой двигатель» существенным для достижения заявленного технического результата. Следовательно, можно сделать вывод, что информационный поиск был проведен экспертизой не в полном объеме, в частности без учета родового понятия.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о необходимости направления материалов заявки для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме (пункта 5.1 Правил ППС).

По результатам проведенного поиска 01.06.2017 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, в котором экспертиза привела свои пояснения и был сделан вывод о том, что заявленная полезная модель не удовлетворяет условию патентоспособности «Новизна».

Один экземпляр заключения и отчета о поиске в установленном порядке был направлен в адрес заявителя, от которого на дату заседания коллегии отзыв не поступал.

Анализ отчета о поиске и доводов, содержащихся в упомянутом заключении экспертизы, показал следующее.

В соответствии с описанием заявки, представленным на дату ее подачи, технический результат заключается в обеспечении работы роторно-поршневого двигателя на не ядовитом топливе, в частности на пару, тем самым двигатель будет экологически чистым. Как следует из описания (см. стр. 1) вода попадает в резервуар (6), где под действием спирали накаливания (5) она превращается в пар, и затем пар через выпускной канал (4) попадает в камеру выпаривания (3) в статоре (2) и давит на ротор (1) и приводит его во вращение. При этом экологичность заявленного двигателя обеспечивается за счет преобразования воды в пар спиралью накаливания.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ родовое понятие отражает назначение заявленного решения. Из описания следует, что заявленное решение является паровым роторно-поршневым двигателем и предназначено для преобразования кинетической тепловой энергии рабочего тела (пара) в механическую работу вращения ротора. В то же время указание на

конструктивное выполнение рабочего органа двигателя «роторно-поршневой» в родовом понятии, не является существенным, так как не находится в причинно-следственной связи с указанным техническим результатом.

В материалах заявки на дату ее подачи отсутствуют сведения о влиянии конструктивного выполнения рабочего органа (ротор-поршень) двигателя на достижение технического результата. Заявленный технический результат, по сути, обеспечивается в двигателе, в котором вода превращается в пар, поэтому родовое понятие является существенным, в части типа двигателя - паровой двигатель.

Таким образом, указанный в описании технический результат достигается совокупностью существенных признаков, которая не включает признак «роторно-поршневой» в родовом понятии. Как следствие, при проведении информационного поиска и проверке новизны заявленной полезной модели родовое понятие принимается во внимание в объеме существенных признаков.

В связи с вышеупомянутым, заявленная полезная модель может быть охарактеризована следующей совокупностью существенных признаков:

«Паровой двигатель имеет ротор, статор, отличающийся тем, что вместо свечи у него имеется спираль накаливания, которая в свою очередь превращает воду в пар и он давит на ротор и приводит в движение его».

Из уровня техники известен источник [1], в котором раскрыта паровая турбина (29, 31, 33), которая имеет ротор и статор, спираль накаливания (17), установленную в паровой камере (21) котла (13) для получения пара из воды, затем пар по каналу (23, 25, 27) попадает в турбину (29, 31, 33) и приводит во вращение ротор турбины (29, 31, 33).

Относительно утверждения заявителя, что в источнике [1], в отличие от заявленной полезной модели предложена турбина, которая не является двигателем, необходимо отметить следующее.

Из определения понятия «турбина», а именно - «Турбина - двигатель с вращательным движением рабочего органа - ротора и непрерывным рабочем процессом, преобразующий в механическую работу подводимого рабочего тела - пара, газа или жидкости» (см. Новый политехнический словарь / гл. ред. А.Ю. Ишлинский, -М., научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр.560), следует, что турбина является двигателем.

Следовательно, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель о том, что заявленная полезная модель не является новой, поскольку из уровня техники известно средство, раскрытое в источнике [1], которому присущи все существенные признаки, приведенные в формуле.

В соответствии с изложенным, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.10.2016, решение Роспатента от 15.09.2016 оставить в силе**